

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 4ème
section

N° RG :
14/10531

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2015

DEMANDERESSE

S.A. BIC
14 rue Jeanne d'Asnières
92110 CLICHY

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #D0594

DÉFENDEURS

S.A.R.L. SMLO
Centre Commercial la Découverte
Avenue du Général de Gaulle
35400 SAINT-MALO

S.A.S. FUTURA TRADING
Avenue de Revestel - Domaine de Lorca
13260 CASSIS

Toutes deux prises en la personne de leur représentant légal, domicilié
ès qualités aux dits sièges,
et représentées par Me Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #G0431

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François THOMAS, Vice-Président
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

23.11.15

Laurence LEHMANN, Vice-Présidente

assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.

DÉBATS

A l'audience du 23 septembre 2015 tenue publiquement devant Laure ALDEBERT et François THOMAS, juges rapporteurs qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société BIC indique être spécialiste des produits dits "non rechargeables", et propose notamment des stylos à bille.

Elle indique avoir déposé le 7 mars 1997 la forme à titre de marque communautaire tridimensionnelle n°000483453. Cette marque a été enregistrée le 11 avril 2000, publiée le 22 mai 2000 et régulièrement renouvelée le 8 mars 2007, pour désigner les stylos à billes, en classe 16.

La société FUTURA FINANCES, qui vient aux droits de la société FUTURA TRADING, dit exercer une activité de déstockage de marchandises issues de fins de séries, second choix, qu'elle commercialise par un réseau de magasins à l'enseigne NOZ.

La société SMLO exploite un magasin sous l'enseigne NOZ à SAINT MALO.

Le 23 juin 2014, la société BIC est avisée d'une mise en retenue en douanes à Saint-Malo de marchandises susceptibles de contrefaire sa marque ; le détenteur des marchandises était la société NOZ (dénomination sociale SMLO), le fournisseur la société FUTURA TRADING FRANCE.

Une saisie contrefaçon est réalisée le 3 juillet 2014 dans les locaux de la société SMLO, puis une deuxième le 17 juillet 2014 dans les locaux de la brigade de surveillance des douanes de Saint-Malo.

Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2014, la société BIC a fait citer la société SMLO devant le tribunal de grande instance de Paris.

Une deuxième retenue douanière étant intervenue le 29 août 2014, dont le détenteur était la société FUTURA TRADING, il a été procédé le 11 septembre 2014 à une nouvelle saisie contrefaçon à LOIRON (plate forme logistique sur laquelle étaient regroupés les stylos) et le 2 octobre 2014 au siège de la société FUTURA TRADING à Saint BERTHEVIN.

Par acte du 10 octobre 2014, la société BIC a fait citer la société FUTURA TRADING en intervention forcée.

Par conclusions du 15 juillet 2015, la société BIC demande au tribunal de :

- déclarer recevable et bien fondée la société BIC en son intervention forcée à l'encontre de la société FUTURA FINANCES, venant aux droits de la société FUTURA TRADING,
 - débouter les sociétés SMLO et FUTURA FINANCES, venant aux droits de la société FUTURA TRADING de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et en particulier de leur demande reconventionnelle en nullité de la marque communautaire tridimensionnelle n°000 483 453, et dire et juger en conséquence ladite marque valable,
 - valider les opérations de saisie contrefaçon effectuées par Maître Christophe PERRY, Huissier de Justice à COMBOURG en date du 3 juillet 2014,
 - valider les opérations de saisie-contrefaçon effectuées par Maître Christophe PERRY, Huissier de Justice à Combourg le 17 juillet 2014 dans les locaux de la BSE SAINT MALO
 - valider les opérations de saisie-contrefaçon effectuées par Maître Jean-Damien ROBERT, Huissier de Justice à LAVAL le 11 septembre 2014,
 - valider les opérations de saisie-contrefaçon effectuées par Maître Jean-Damien ROBERT, Huissier de Justice à LAVAL le 02 octobre 2014,
 - juger que les sociétés SMLO et FUTURA TRADING se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon ou à tout le moins d'imitation illicite de la marque communautaire tridimensionnelle n°000 483 453 protégeant la forme du stylo à bille BIC CRISTAL appartenant à la société BIC, au sens des articles L. 716-9, L. 713-2 et L. 713-3 b du code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 du règlement CE sur la marque communautaire,
- En conséquence,
- interdire aux sociétés SMLO et FUTURA TRADING ainsi qu'à toutes sociétés ou établissements directement ou indirectement liés à elles, l'usage de quelle que manière que ce soit et à quelque titre que ce soit de la marque communautaire tridimensionnelle n°000 483 453 protégeant la forme du stylo à bille BIC CRISTAL et ce sous astreinte de 200 € par unité contrefaisante constatée dès la signification du jugement à intervenir,
 - condamner la société SMLO à payer à la société BIC une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon précités,
 - condamner la société FUTURA FINANCES à payer à la société BIC une somme de 154.701,03 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon précités,
 - ordonner à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société BIC et aux frais in solidum des sociétés SMLO et FUTURA FINANCES, sans que le coût total des publications n'excède la somme de 10 000 € HT,
 - ordonner, aux frais in solidum des sociétés SMLO et FUTURA FINANCES, l'affichage de la décision par extrait sur la devanture de chaque magasin à enseigne NOZ ouvert au public dans un format et dans une police d'écriture de couleur et de taille correctement visibles de l'extérieur et ce pendant deux mois,
 - Ordonner, aux frais de la société FUTURA FINANCES, sa publication sur la page d'accueil du site Internet <http://www.nozarrivages.com/> ainsi

que sur tout autre page d'accueil de site(s) internet en lien direct avec elle, étant entendu que chaque publication devra être positionnée dans le premier quart de ladite page d'accueil et dans une police de couleur et de taille lisibles et équivalentes aux publications d'ores et déjà existantes et ce pendant deux mois,

-ordonner, aux frais de la société FUTURA FINANCES, l'affichage du jugement à intervenir intégralement ou par extrait sur la devanture des locaux situés à SAINT-BERTHEVIN, à ANGERS et à LOIRON, dans un format et dans une police d'écriture de couleur et de taille correctement visibles de l'extérieur et ce durant deux mois,

- dire qu'il sera procédé à la destruction des stylos contrefaisants sous la direction d'un huissier, au choix de la société BIC et aux frais in solidum des sociétés SMLO et FUTURA FINANCES, sauf un échantillon qui pourra être conservé par la société BIC,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution,

- condamner in solidum la société SMLO et la société FUTURA FINANCES à payer à la société BIC une somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire,

- condamner in solidum les sociétés SMLO et FUTURA FINANCES en tous les dépens, en ce compris les frais de constat, dont distraction au profit de Maître Pascale DEMOLY, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 15 juin 2015, les sociétés SMLO et FUTURA FINANCES demandent au tribunal de :

-juger que la marque n°000483453 déposée le 7 mars 1997 par la société BIC est nulle et de nul effet,

- ordonner par application de l'article 100 du Règlement n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 l'inscription par l'OHMI, dans un premier temps, de la date à laquelle la demande reconventionnelle en nullité a été introduite par la société SMLO et, dans un second temps, de la mention de la décision prononçant la nullité de la marque,

- En tout état de cause, constater qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la marque revendiquée et les articles litigieux pour un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé,

En conséquence,

- débouter la société BIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, irrecevables, à tout le moins mal fondées,

- condamner la société BIC à verser aux sociétés SMLO et FUTURA FINANCES la somme de 8.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BIC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dov GHASSIA, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2015.

MOTIVATION

Les sociétés FUTURA FINANCES et SMLO ne contestant pas la validité des mesures de saisie-contrefaçon, il n'y a pas lieu de trancher sur ce point.

Sur la validité de la marque

Les défendeurs soulignent que l'article 7 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire prohibe l'enregistrement à titre de marque de "*signes constitués exclusivement [...] par la forme qui donne une valeur substantielle au produit*". Le fait que la marque ait pu acquérir une attractivité du fait de sa notoriété serait indifférent.

Ils soutiennent qu'en l'espèce la forme revendiquée à titre de marque par la société BIC donne sa valeur substantielle au produit auquel elle s'applique, et que c'est le design du stylo Bic Cristal que la demanderesse cherche à protéger par le dépôt de marque ; le succès commercial, ou la capacité à identifier le produit protégé, est indifférent pour apprécier la valeur d'une marque.

La société BIC relève que la forme du produit peut être enregistrée à titre de marque, si elle est notamment plaisante ou attractive, et qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre le droit des marques et celui des dessins et modèles.

Elle avance que le fait qu'un objet soit représentant d'une époque n'implique pas en soi que sa forme donne une valeur substantielle au produit. Le bic Cristal n'a pas été conçu comme un objet d'art appliqué, il serait attractif par son prix, sa fiabilité ou son écriture et non par sa forme. Elle en déduit que la marque n'est pas constituée d'un signe dont la forme donnerait une valeur substantielle au produit.

SUR CE

Le règlement 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire prévoit en son article 4 que "*peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises*".

Selon l'article 53 de ce règlement, la nullité de la marque communautaire peut être prononcée sur demande reconventionnelle à une action en contrefaçon, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7, lequel prévoit que "*sont refusés à l'enregistrement [...] les signes constitués exclusivement [...] par la forme qui donne une valeur substantielle au produit*".

Les deux parties conviennent que cette disposition vise à éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perdurer d'autres droits que le législateur a voulu soumettre à des délais de péremption.

La valeur donnée par la forme au produit est substantielle lorsque cette valeur esthétique est susceptible de déterminer le choix du consommateur, ou lorsque la forme est déterminante de l'acte d'achat et donc de la valeur commerciale du produit en cause.

Le fait que le Bic Cristal soit exposé dans des musées, ou soit présenté comme un objet iconique, ne permet pas d'en déduire que la forme de cet objet lui donne sa valeur substantielle et de nature à justifier que cette forme tri-dimensionnelle soit exclue d'un enregistrement de marque.

Il n'est pas établi par les défenderesses que l'objet en cause ait été conceptualisé à l'origine comme un objet d'art appliqué ; le fait qu'il ait une forme reconnaissable ne signifie pas que cette forme donne une valeur substantielle au produit, s'agissant d'un stylo à encre jetable dont les qualités principales selon l'étude d'opinion versée (pièce 31 de la société BIC) sont le rapport qualité-prix, le prix, la simplicité et la durée d'utilisation, ou encore le confort d'écriture ou la bonne réputation. Cette étude confirme également que l'esthétisme de la forme n'est pas une qualité déterminante pour l'acte d'achat pour le consommateur.

Par conséquent, la forme tridimensionnelle protégée ne donnant pas au produit une valeur substantielle, les sociétés FUTURA FINANCES et SMLO seront déboutées de leur demande en nullité de la marque.

Sur la contrefaçon

La société BIC rappelle que la contrefaçon s'apprécie par rapport à la marque telle que déposée, et non par rapport aux produits en question, et affirme qu'en l'espèce les stylos en cause constituent des imitations de la marque pour un produit identique, ce qui crée un risque de confusion recherché par les défenderesses.

Elle minimise les différences relevées par les sociétés FUTURA FINANCES et SMLO en soutenant que la contrefaçon s'apprécie en prenant en compte la marque et le produit en cause considéré dans leur ensemble. Elle avance que la mention du terme BIC n'est pas importante, et que l'identité des produits et la proximité des signes fait naître un risque de confusion dans l'esprit du public

Les sociétés FUTURA FINANCES et SMLO font état de la mauvaise qualité de la photo sur la marque communautaire, et de la tentative de la société BIC de s'octroyer un monopole sur tout stylo transparent avec un bouchon. Elles soutiennent que l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion doit reposer sur l'impression d'ensemble en tenant compte des éléments distinctifs et dominants, et qu'en l'occurrence les éléments invoqués par la société BIC ne sont pas repris.

Elles soulignent les différences existantes, s'agissant notamment du capuchon, et fait état de nombreux produits approchants, pour en déduire l'absence de tout risque de confusion.

SUR CE

Le risque de confusion doit s'apprécier globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

Il convient de comparer le produit en cause à la marque considérée telle que déposée, soit la marque 000483453 dont est titulaire la société BIC, marque déposée en classe 16 pour des "stylographes, stylos à bille, encres à écrire".

Les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 3 juillet au siège de la société SMLO, 17 juillet dans les locaux de la surveillance des douanes, et 11 septembre 2014 dans les locaux de la société FUTURA TRADING, établissent qu'y ont été trouvés des stylos à billes argués par la société BIC de contrefaçon.

Le produit querellé est un stylo à bille, soit un produit identique à celui protégé par la marque en cause.

Il présente un corps transparent et un embout de la même couleur que l'encre visible dans le corps transparent, soit des caractéristiques que présente déjà la marque.

La transparence du corps principal du stylo constitue, de par l'importance de ce corps principal et le contraste de cette transparence avec les éléments qui ne le sont pas, un élément distinctif et dominant de cette marque.

Il en est de même de l'embout de couleur, dont le tribunal relève que la taille par rapport au corps transparent et la disposition sont très proches entre celui de la marque et celui de l'objet querellé.

Le fait que cet embout soit percé dans le produit en cause apparaît indifférent, dès lors que la marque ne présente pas l'objet qu'elle protège sous un angle dans lequel pourrait être observée la présence ou l'absence de ce trou.

Le produit argué de contrefaçon dispose aussi d'un bouchon de couleur alors que le corps du stylo est transparent comme sur la marque, la forme de ce bouchon est proche de celle du bouchon représenté sur la marque. Si la société BIC a protégé particulièrement ce bouchon par une marque distincte non invoquée en l'occurrence, elle peut poursuivre les sociétés FUTURA FINANCES et SMLO du grief de contrefaçon sans invoquer cette marque spécifique, mais seulement la marque 000483453.

Les sociétés FUTURA FINANCES et SMLO soulignent également que le capuchon de leurs stylos est octogonal alors que celui de la marque est arrondi, que sa barre est droite et carrée alors que celle de la marque est aussi arrondie.

Pour autant, ces éléments apparaissent minimes, et pas de nature à effacer les ressemblances importantes entre les deux capuchons en cause.

De même, si le signe BIC est représenté sur la marque tri-dimensionnelle alors que les produits querellés présentent l'inscription BEIFA, cette inscription est faite dans les deux cas par des lettres transparentes sur un corps de stylo transparent, de sorte qu'elles sont peu visibles dans les deux cas et insusceptibles de constituer un signe essentiel.

Le tribunal relève enfin que le produit en cause présente aussi une pointe bille dorée ou bronze, comme celui figurant sur la marque.

Il est ainsi établi que les produits en cause sont de nature identique à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et présentent de nombreuses similitudes portant sur des points dominants avec la marque.

Au vu de ce qui précède, il existe un risque de confusion entre les produits en cause et la marque, caractérisant une contrefaçon par imitation.

La destruction des produits contrefaisants sera ordonnée, dans les conditions fixées au dispositif.

Sur le préjudice

La société BIC sollicite le versement d'une réparation au titre de son préjudice moral, du fait de la désorganisation de sa politique commerciale résultant de la présence des produits contrefaisants. Elle se

fonde sur les pièces appréhendées lors des saisies contrefaçon pour en déduire que près de 209000 stylos contrefaisants auraient été vendus. Elle sollicite le versement par la société FUTURA FINANCES de 100000 euros au titre d'atteinte à la marque et de 54701 euros du fait de son préjudice commercial, et le versement par la société SMLO de la somme de 20000 euros du fait des actes de contrefaçon.

Les sociétés FUTURA FINANCES et SMLO soutiennent que la société BIC a fait procéder à des saisies-contrefaçon inutiles, et que les sommes sollicitées sont sans rapport avec le chiffre d'affaire réalisé. Elles rappellent les sommes sollicitées lors de l'assignation par la société BIC, contestent l'aviissement de la marque qui résulterait de la vente pendant quelques semaines des produits en cause, et la méthode de calcul retenue par la société BIC pour chiffrer son préjudice.

SUR CE

Il ressort de la saisie-contrefaçon réalisée le 2 octobre 2014 au siège de la société FUTURA TRADING à SAINT-BERTHEVIN que celle-ci aurait acheté 215100 stylos contrefaisants.

Sur ces stylos, 5369 ont été appréhendés lors de la saisie réalisée à LOIRON, 742 à Saint-Malo lors de la saisie dans les locaux des douanes.

Près de 209000 stylos contrefaisants auraient été vendus ou mis dans le commerce, étant précisé que par mail du 1er juillet 2014, la société FUTURA TRADING aurait demandé à ces magasins de retirer de la vente les stylos de couleur noire en cause.

Le prix public de mise en vente de ces stylos est de 3,99 euros la boîte de 50 stylos.

En conséquence, le chiffre d'affaires de la société FUTURA FINANCES peut être estimé à une somme légèrement inférieure à 16000 euros.

Si la société BIC affirme qu'elle vend elle-même 10,30 euros la boîte de 50 de ces stylos, elle ne produit pas d'éléments en justifiant.

Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice commercial subi par la société BIC du fait des agissements de la société FUTURA FINANCES en condamnant celle-ci à lui verser la somme de 15000 euros de ce chef.

Au vu du volume des produits concernés, il sera fait une juste appréciation de l'atteinte à la marque dont la société BIC est titulaire en condamnant la société FUTURA FINANCES au versement de la somme de 5000 euros.

Enfin, la société SMLO ayant reçu 25 boîtes de cinquante produits contrefaisants et les ayant distribués directement auprès des clients finaux, elle sera condamnée à verser à la société BIC la somme de 2000 euros.

Au vu de ce qui précède, la mesure de publication judiciaire et d'affichage n'apparaît pas justifiée, et il n'y sera pas fait droit.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, sauf s'agissant de la mesure de destruction.

Les sociétés FUTURA FINANCES et SMLO succombant au principal, elles seront condamnées au paiement des dépens.

Les sociétés FUTURA FINANCES et SMLO étant condamnées au paiement des dépens, il apparaît équitable de les condamner à verser la somme de 5000 euros à la société BIC, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute les sociétés SMLO et FUTURA FINANCES de leur demande reconventionnelle en nullité de la marque communautaire tridimensionnelle n°000 483 453

Dit que les sociétés SMLO et FUTURA FINANCES se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire tridimensionnelle n°000483453,

Ordonne la destruction des stylos contrefaisants,

Condamne la société FUTURA FINANCES au versement à la société BIC de la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice commercial,

Condamne la société FUTURA FINANCES au versement à la société BIC de la somme de 5000 euros en réparation de l'atteinte à la marque,

Condamne la société SMLO au versement à la société BIC de la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice commercial,

Dit n'y avoir lieu à affichage et publication judiciaire,


Ordonne l'exécution provisoire de la décision, à l'exception de la mesure de destruction,

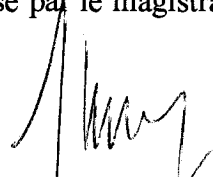
Condamne in solidum les sociétés FUTURA FINANCES et SMLO au paiement des dépens,

Condamne in solidum les sociétés FUTURA FINANCES et SMLO au paiement de la somme de 5000 euros à la société BIC, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris, le 19 novembre 2015.

Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le Greffier


Le Président