

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  
DE PARIS**

3<sup>ème</sup> ch., 3<sup>ème</sup> section, 22 mars 2006

**DEMANDERESSE**

Société SANRIO COMPAGNIE LTD 1-6-1  
Osaki, Shinagawa-Ku TOKYO 141 JAPON  
représentée par Me Stéphanie LEGRAND,  
avocat au barreau de PARIS, vestiaire R165

**DÉFENDERESSES**

S.A.S ASIA, IMPORT-EXPORT DI FEDERICO  
ALFONSO EC. Via Giovanni Iervolino 61  
Poggiomarino (Napoli) 80040 ITALIE  
représentée par Me FLORENCE DUPRAT,  
avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0040

Société SINO CREATOR LTD PO Box 80644,  
Cheung Sha Wan KLN Hong-Kong CHINE  
défaillant

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire  
de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président  
Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline  
PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision  
DEBATS A l'audience du 21 Février 2006 tenue  
publiquement JUGEMENT Prononcé  
publiquement Réputé contradictoire en premier  
ressort

**FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:**

La société SANRIO COMPANY Ltd , société de  
droit japonais ,est propriétaire des marques  
suivantes:

-une marque communautaire semi-figurative  
HELLO KITTY composée de cette dénomination  
surmontée du dessin de la tête d'un petit chat  
dont les caractéristiques sont les suivantes:  
beaucoup plus large que haut sa forme  
s'apparente à celle d'un rectangle aux bords  
arrondis surmontés de deux petites  
oreilles;seuls les yeux et le nez du petit chat qui  
sont situés très bas dans le visage et le nez  
légèrement en dessous des yeux en forme de  
petits ovales sont dessinés à l'exclusion de sa  
bouche; les moustaches sont représentés de  
part et d'autre des yeux sous la forme de petits  
traits courbe, un noeud est positionné au niveau  
de l'oreille gauche du petit chat. Cette marque  
déposée le 1er avril 1996 a été enregistrée sous  
le no EM 103 721  
pour désigner notamment des jeux et des  
jouets;

-une marque française semi-figurative "Hello  
Kitty" composé de la représentation d'un petit  
chat assis , vu de profil dont la tête est celle ci-  
dessus décrite surmontée de la dénomination  
"Hello Kitty". Cette marque a été déposée le 19

août et a été enregistrée et régulièrement  
renouvelée pour désigner des jeux et des jouets.

La société SANRIO COMPANY Ltd a été  
informée le 14 octobre 2004 de ce que les  
agents de la Direction Régionale des Douanes  
de Roissy en France avaient procédé à la  
retenue de 60.000 figurines qui reproduiraient  
ses marques. Cette Direction lui a communiqué  
l'identité de l'expéditeur et du destinataire des  
produits en cause. Par acte du 25 octobre 2004,  
la société SANRIO COMPANY a assigné la  
société ASIA SAS IMPORT-EXPORT DI  
FEDERICO ALFONSO EC (ci-après société  
ASIA), société de droit italien et la société SINO  
CREATOR , société sise à Hong-Kong en  
contrefaçon de ses deux marques.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9  
janvier 2006, la société SANRIO COMPANY  
demande au tribunal au visa de l'article 9 du  
règlement CE no 40/94 du 20 décembre 1993  
sur la marque communautaire et des articles L  
713-2 et L 713-3 du Code de Propriété  
Intellectuelle :

-dire que les sociétés défenderesses se sont  
rendues coupables de contrefaçon de la marque  
communautaire no EM 103 721 et de la marque  
française no 1 243 589 à son préjudice,

-interdire la poursuite de ces actes illicites sous  
astreinte,

-ordonner la confiscation aux fins de destruction  
, aux frais des sociétés défenderesses tenues in  
solidum de l'ensemble des marchandises  
contrefaisantes se trouvant entre leurs mains ou  
en toutes autres mains et en particulier de  
marchandises retenues par les services de  
Douanes,et ce sous astreinte,

-dire que le tribunal se réservera la liquidation  
des astreintes ainsi ordonnées;

-condamner in solidum les sociétés  
défenderesses à lui payer la somme de 50.000  
euros à titre de dommages et intérêts et celle de  
8000 euros en application de l'article 700 du  
Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous  
le bénéfice de l'exécution provisoire et de  
l'autorisation de publicité de la décision à  
intervenir.

La société ASIA soutient que:

-elle a importé de l'étranger des jeux dont  
l'emballage comportait une image composée de  
différents logos représentant différents types  
d'animaux dont un chat dont la représentation  
diffère complètement de celles déposées à titre  
de marque et ce, d'autant que dans celles-ci  
l'élément dominant est la dénomination "HELLO  
KITTY" qui n'est absolument pas reproduite; il  
n'y a donc aucun risque de confusion et ce  
d'autant qu'elle et la société demanderesse  
opèrent sur deux marchés distincts;

-le signe argué de contrefaçon est un dessin qui  
n'est absolument pas apposé à titre de marque  
sur l'emballage des produits en cause;

-en tout état de cause, seule la société chinoise est responsable car c'est elle qui a appliqué le dessin litigieux sur l'emballage de sa propre initiative;

-les produits en cause ne sont absolument pas similaires à des jeux ou jouets, ce qui là encore rend infondé le grief de contrefaçon;

-aucune preuve d'un quelconque préjudice n'est versée aux débats.

Aussi, la société ASIA conclut au débouté des demandes et sollicite l'allocation de 2000 euros de dommages et intérêts.

La société SINO CREATOR régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.

## SUR CE

Sur les droits de marque:

La société SANRIO COMPANY justifie de la titularité des deux marques décrites précédemment par la production de leurs certificats d'enregistrement et de renouvellement.

La société SANRIO COMPANY établit également par la production du catalogue 2000-2001 des produits qu'elle distribue, qu'elle appose les éléments figuratifs de ces marques sur différents objets (trousses, gommes, crayons, bijoux, porte-clés, coussins, poupées, gobelets, sacs à mains etc...), produits qui rencontrent un grand succès en France (cf articles de presse).

Compte-tenu de cet usage intensif des éléments figuratifs des marques en cause, indépendamment de la dénomination HELLO KITTY, le tribunal considère que ces éléments figuratifs ont un caractère distinctif propre qui permet au public concerné (en l'espèce les enfants et jeunes adultes s'agissant de jeux et de jouets) d'identifier l'origine des produits qui le porte et cela même en l'absence de la dénomination HELLO KITTY.

Sur les faits:

Il ressort des photographies produites aux débats que les produits faisant l'objet de la saisie douanière sont des figurines destinées à la clientèle enfantine qui sont suspendues par leur élastique à une bande cartonnée comportant la dénomination "Cosmical tour" et des dessins colorés d'une grenouille, d'un poussin et d'un petit chat en position assise avec en dessous une inscription en idéogrammes.

Sur la contrefaçon:

La reproduction incriminée n'étant pas une reproduction servile des marques en cause, c'est au regard de l'article L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que sont

interdits, sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ...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 et de l'article 9 du règlement CE du 20 décembre 1993 qui dispose que le titulaire (d'une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, que doit s'apprécier le grief de contrefaçon.

A titre liminaire, il convient de relever que le dessin argué de contrefaçon n'est pas utilisé à titre simplement décoratif sur l'emballage dont s'agit dès lors:

- qu'il ne s'intègre nullement dans un ensemble avec les autres dessins mais au contraire forme avec l'inscription en idéogrammes qui est en-dessous un ensemble propre étant séparé de ceux-ci par une étiquette blanche;

-qu'il n'évoque pas non plus l'une des figurines vendues dans le sachet, celles-ci ne comportant aucune représentation de chat.

Dès lors, il s'agit bien au sens des textes ci-dessus d'un usage dans la vie des affaires susceptible de constituer une contrefaçon.

Il y a lieu de relever sur les produits que les figurines désignées par le dessin argué de contrefaçon constituent des produits similaires à un jeu ou un jouet, ces figurines étant destinées à être suspendues aux sacs ou cartables des écoliers; sur les signes: que la représentation du chat en cause reproduit:

\* en ce qui concerne sa tête les caractéristiques de celle déposée à titre de marque communautaire et celle du chat constituant la marque française: tête en forme de rectangle arrondie, petites oreilles pointues, petit noeud déposé devant une oreille, yeux constitués de deux points noirs, bouche et nez confondus dans un petit cercle, trois lignes parallèles constituant sur chaque côté du visage les moustaches,

\*en ce qui concerne son corps: reproduction des caractéristiques de celui de la marque française, la seule différence portant sur la position des jambes qui est à l'opposé de celle du chat de la marque française HELLO KITTY.

L'élément figuratif des marques HELLO KITTY étant largement exploité séparément de la dénomination constitue un signe de ralliement pour la clientèle enfantine. L'attention de celle-ci sera attirée dans l'emballage des figurines par la représentation du chat qui est bien séparé des autres dessins et forme avec les idéogrammes multicolores un ensemble propre. Ces jeunes consommateurs seront

nécessairement conduits du fait de la similitude des signes à se tromper sur l'origine des produits en cause, d'autant que la société HELLO KITTY commercialise des articles très similaires (porte-clefs etc...) et que la dénomination " Cosmical tour" ne n'a aucune notoriété et n'est donc pas de nature à écarter ce risque de confusion.

Au vu de ces éléments, le tribunal considère la contrefaçon de marques alléguée est constituée au visa des textes rappelées ci-avant.

Sur l'imputabilité:

La bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon de marque, la société ASIA est responsable en qualité d'importatrice et la société SINO CREATOR en qualité de fabricante , des actes illicites précités.

Sur les mesures réparatrices:

Il y a lieu de mettre en oeuvre des mesures d'interdiction et de confiscation dans les conditions définies ci-après.

Compte-tenu de la renommée certaine des marques HELLO KITTY, le préjudice résultant pour la société SANRIO COMPANY des actes de contrefaçon sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 25000 euros étant relevé que la société SANRIO COMPANY n'étant pas distributrice des produits portant ses marques, elle ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice commercial.

A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée dans les conditions définies ci-après.

L'équité commande en outre d'allouer à la société SANRIO COMPANY une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente procédure.

L'exécution provisoire de la présente décision s'impose pour prévenir le renouvellement des faits.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ,

statuant publiquement, en premier ressort , par décision réputée contradictoire et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Dit que les sociétés SINO CREATOR et la société ASIA en fabricant et en important sur le territoire français des figurines dont l'emballage comporte une imitation des marques française et communautaire HELLO KITTY no 1 243 589 et EM 103 721 sans l'autorisation de la société SANRIO COMPANY a commis des actes de contrefaçon au détriment de cette dernière,

Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

Ordonne la confiscation et la remise à la société SANRIO COMPANY aux fins de destruction , sous contrôle d'huissier aux frais des deux sociétés succombantes tenues in solidum des marchandises dont la retenue a été prononcée par les agents de la Direction Régionale de Roissy -en-France ,

Condamne les sociétés ASIA et SINO CREATOR in solidum à payer à la société SANRIO COMPANY une somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix de la société SANRIO COMPANY et aux frais in solidum des défenderesses et ce, dans la limite de 4500 euros HT par insertion,

Débouté les parties de leurs autres demandes,

Condamne in solidum les sociétés ASIA et SINO CREATOR aux entiers dépens,

Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Stéphanie LEGRAND , avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris, le 22 mars 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi