

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS**

3^{ème} ch., 1^{ère} section, 22 mars 2006

DEMANDERESSE

S.A.S PACO RABANNE PARFUMS 6 boulevard
du Parc 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Alexandra NERI - Cabinet
HERBERT SMITH, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire J025

DÉFENDERESSES

Société OMEGA PHARMA NV Venecoweg 26
NAZARETH - 9810 BELGIQUE représentée par
Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire E330

S.A. CHERAFO-ARDEVAL 2/4 rue Chaintron
92110 MONTROUGE représentée par Me Jean
ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire E330

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude
APELLE, Vice-Présidente Marie
COURBOULAY, Vice-Présidente Carole
CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES
DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS
DU PRONONCE : Léoncia BELLON DEBATS A
l'audience du 25 Janvier 2006 tenue en
audience publique

JUGEMENT Prononcé en audience publique
Contradictoire en premier ressort

Suivant exploit en date du 17 octobre 2005, la
société Paco Rabanne Parfums a assigné,
devant ce Tribunal, la société Omega Pharma
Nv et la société Cherafo-Ardeval. Dans ses
dernières conclusions, la société Paco Rabanne
Parfums a demandé au Tribunal de :

- dire que les sociétés défenderesses n'ont pas exécuté les articles 1.1 et 1.2 du protocole transactionnel conclu avec elle le 16 juin 2003 et ont également violé l'autorisation qui leur avait été accordée le même jour concernant l'usage de la dénomination " XLS",
- dire qu'elles ont agi de mauvaise foi,
- déclarer irrecevable l'ensemble des arguments des sociétés défenderesses concernant l'absence de contrefaçon des marques détenues par elle, débouter les sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, En conséquence, en exécution du protocole transactionnel du 16 juin 2003,
- ordonner à la société Cherafo Ardeval de procéder au retrait de ses marques françaises "X-IL-S-FORTY" déposées le 27 novembre 2003 sous le no 0332559717 et le 19 février 2004 sous le no 0422774786 sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner à la société Omega Pharma de procéder au retrait de sa marque Benelux " XLS" déposée le

10 décembre 2003 sous le no 742130 et de ses marques éponymes, portugaise et anglaise, issues de l'enregistrement international du 29 janvier 2004 sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- ordonner aux sociétés défenderesses de cesser la poursuite de tous actes non autorisés par le protocole transactionnel sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, laquelle sera encourue dans le cas de la mise dans le commerce de tout produit vendu sous un signe qui ne serait pas autorisé par ledit protocole, ainsi que la diffusion de tous supports et moyens de promotion et de publicité qui y seraient relatifs et ce dans tous pays,

- ordonner aux sociétés défenderesses d'adresser à la société demanderesse un inventaire de leurs stocks de conditionnements litigieux et matériels publicitaires, tous supports confondus, certifié par leur commissaire aux comptes, dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, - ordonner aux sociétés défenderesses de lui adresser les plans média presse et télévision relatifs à la promotion de tous produits litigieux et ce dans tous pays dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,

- ordonner aux sociétés défenderesses de notifier par écrit dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à l'ensemble de leurs clients, distributeurs et détaillants, auprès de qui elles ont vendu les produits litigieux d'une part de cesser toute commercialisation de ces produits et d'autre part de les leur restituer dans un délai de 15 jours à compter de cette notification contre le paiement de leur prix,

- ordonner aux sociétés défenderesses de lui adresser, dans le délai de trois semaines à compter de la notification, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, la liste des clients, distributeurs et détaillants, laquelle sera certifiée par leur commissaire aux comptes ainsi que la copie des notifications qui leur ont été adressées et la preuve du rachat des produits,

- ordonner aux sociétés défenderesses de procéder, dans le délai de trois semaines à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à la dépose de tout matériel publicitaire, promotionnel et PLV sur tous lieux de vente et dans tous pays et de lui justifier,

- ordonner aux sociétés défenderesses de procéder, à leurs frais, à la destruction des stocks des emballages des produits litigieux ainsi que de tous matériels promotionnels, publicitaires et la PLV qui y sont relatifs, détenus par les sociétés défenderesses et/ou retournés par leurs clients, distributeurs et revendeurs et le

justifier par constat d'huissier en mentionnant un décompte précis et ce dans un délai de quatre semaines à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,

- ordonner la publication du jugement à intervenir en totalité ou par extraits, si besoin traduit, aux frais exclusifs en France, au Portugal, dans le territoire du Benelux et au Royaume-Uni dans trois revues au choix de la demanderesse par chacun de ces pays dans la limite de 15.000 euros HT pour chacune de ces publications,

- condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 750.000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus,

- se réserver la faculté de liquider les astreintes,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société Paco Rabanne Parfums fait valoir les éléments suivants:

Exerçant ses activités dans l'industrie du luxe, elle commercialise des produits de parfum et cosmétiques de très grande renommée. Elle consacre chaque année des investissements marketing et publicitaires considérables pour la promotion de ses articles et lance régulièrement de nouveaux produits, ce qui contribue à en conforter la notoriété. Elle diffuse depuis 1993 une eau de toilette pour homme ainsi qu'une ligne de produits dérivés sous la marque "XS" et une eau de toilette pour femme sous la marque "XS pour elle". Plusieurs campagnes de publicité et de presse sur ces eaux de toilette se sont déroulées en 2003 et 2004. Elle est titulaire des marques suivantes :

- marque nominale "XS EXCESS" déposée le 24 février 1993 sous le no 93456652 et renouvelée le 21 janvier 2003, - marque semi-figurative "XS EXCESS" déposée le même jour sous le no 93456653 et renouvelée à la même date, - marque semi-figurative "XS pour elle" déposée le 22 novembre 2002 sous le no 02819527, visant les produits suivants - savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux et dentifrices - et pour la dernière laits à usage cosmétique, gels pour le bain et la douche, déodorants à usage personnel. Ayant constaté en 2003 que la société Cherafo Ardeval avait déposé le 24 octobre 2002 une marque française "X-ELLE-S", retirée depuis, et avait procédé au dépôt d'une nouvelle marque française le 7 mars 2003 pour désigner un complément alimentaire à base de plantes "X-elle -S", elle a assigné cette société en contrefaçon.

Une transaction a été signée entre les parties, transaction aux termes de laquelle les sociétés

défenderesses se sont engagées d'une part à "n'exploiter la marque " X - elles -S" qu'en France" et ce uniquement sous cette forme" pour désigner le seul complément alimentaire à base de plantes ayant des qualités amincissantes et visé par cette marque , à l'exclusion de toute autre forme et pour tout autre produit, d'autre part à ne pas "exploiter aussi bien en France qu'à l'étranger tous signes mettant en exergue les lettres X et S pour quelque produit que ce soit" et à ne pas " déposer ou enregistrer aussi bien en France qu'à l'étranger tout signe mettant en exergue les lettres X et S sous quelque forme que ce soit". Les parties ont pris soin de préciser que l'exploitation à l'étranger de tout signe composé des lettres "X" et " S" à titre de marque ainsi que toute évolution et/ou modification de la marque " X-elle-S" telle qu'elle a été initialement exploitée en France serait préalablement soumise à l'examen de la société demanderesse. Enfin les sociétés défenderesses se sont engagées à modifier leur spot publicitaire , à changer les conditionnements, à assurer la dépose des matériels publicitaires comportant l'ancienne dénomination et enfin à justifier à la société demanderesse dans un délai de 21 jours à compter de la signature du protocole de la " destruction des anciens conditionnements encore en stock. Or les sociétés défenderesses ont chacune pour leur part manqué à leurs engagements contractuels. La société Charafo - Ardeval a enregistré deux marques françaises "X-IL-S-FORTY" les 27 novembre 2003 et 19 février 2004 soit postérieurement à la signature du protocole et ce pour désigner" un complément alimentaire à base de plantes", lesdites marques étant exploitées de telle façon que les termes " X-il-S" sont clairement mis en avant., les seules lettres figurant en majuscules étant les lettres X et S, les lettres majuscules X et S étant situées en plein centre du conditionnement du produit commercialisé et suivant le même schéma graphique que la marque initialement déposée en France, chaque élément étant séparé par un tiret. La société Omega Pharma a, quant à elle, déposé la marque internationale "XLS" au Portugal et au Royaume-Uni sous priorité d'un dépôt effectué au Benelux. Ces marques ,semi-figuratives, mettent en exergue la lettre S et sont déposées en classes 5 pour de nombreux produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques dont les compléments nutritionnels ainsi qu'en classe 10 mais également en classe 3 pour les cosmétiques et autres produits de toilette, ces marques constituent par ailleurs la déclinaison de la marque première. Construites selon un modèle identique, elles sont composées des mêmes lettres "X" et " S". Ces lettres sont séparées par la lettre L, laquelle présente une identité phonétique parfaite avec le pronom personnel "elle". Le fait que les sociétés défenderesses déposent de nombreuses marques en contravention flagrante du protocole

dans un laps de temps très restreint après la signature de cet accord démontre le caractère parfaitement déloyal de cette démarche et ce alors qu'elles savaient parfaitement que la société demanderesse n'avait accepté la coexistence de sa marque avec leurs marques qu'à la seule condition que les sociétés défenderesses renoncent à utiliser dans le monde entier un signe constitué des lettres X et S dans le but de prévenir tout nouveau différend sur l'usage par ces dernières d'une dénomination et/ou d'une marque qui contreferait les marques de la demanderesse dont elles avaient pourtant expressément reconnu le caractère notoire aux termes du protocole Elle précise fonder ses demandes sur les articles 1134 et 1184 du Code Civil et non sur le Code de la propriété intellectuelle. Par conclusions responsives, les sociétés défenderesses ont demandé au Tribunal de:

- constater que les marques " X-IL-S-FORTY" enregistrées le 27 novembre sous le no 033259717 et le 19 février sous le no 043274786 ne mettent pas en exergue les éléments distinctifs des marques " XS" de la société demanderesse,
- constater que la marque " X-il-s-Forty" exploitée par la société Cherafo Ardeval pour la commercialisation de son complément alimentaire ne met pas en exergue les éléments distinctifs des marques de la société demanderesse que sont les lettres "X" et "S"
- constater qu'en déposant les marques XLS la société Omega Pharma n'a pas violé le protocole, En conséquence,
- débouter la société Paco Rabanne Parfums de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Paco Rabanne Parfums à payer à chacune d'elles les sommes de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la société Paco Rabanne Parfums aux dépens. Elles exposent commercialiser différents produits distribués en pharmacie et parapharmacie. La marque X-elle-S déposée par les soins de la société Cherafo Ardeval tend à suggérer que le complément alimentaire commercialisé sous cette marque aide les femmes qui le souhaitent à réduire leur taille de vêtements, tailles qui sont habituellement exprimées sous forme de lettres - X-M-L-S- Le protocole transactionnel du 13 juin 2003 aménage la coexistence de la marque "X-elle-S" de la société Cherafo Ardeval et des marques "XS" propriété de la société demanderesse, mais ne peut interdire aux sociétés défenderesses de s'approprier les marques de leur choix dès lors que celles ci ne constituent pas des signes qui mettraient en exergue les lettres "X" et "S", qu'aucun manquement ne peut leur être reproché, la société Cherafo n'ayant pas mis en exergue les deux lettres X et S dans la marque contestée et la société Omega Pharma ayant enregistré régulièrement les

marques XLS et ne pouvant se voir de ce fait reprocher l'absence de concertation avec la société demanderesse .

SUR CE

Attendu que la société demanderesse fonde uniquement ses demandes sur la non exécution du protocole par les sociétés défenderesses ;

Attendu que la société demanderesse fonde uniquement ses demandes sur la non exécution du protocole par les sociétés défenderesses ;

Attendu qu'elle reproche en premier lieu à la société Cherafo Ardeval d'avoir déposé deux marques "X-ils-S - Forty"les 27 novembre 2003 et 19 février 2004 et ce contrairement aux engagements de cette société pris dans le protocole du 16 juin 2003 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1-1 dudit protocole la société Cherafo-Ardeval s'est engagée à ne pas exploiter aussi bien en France qu'à l'étranger tous signes mettant en exergue les lettre " X" et " S" pour quelque produit que ce soit ; Or attendu que force est de constater que si la marque reproduit les lettres "X" et " S" , ces lettres ne sont pas toutefois mises en exergue , ces lettres étant de la même taille que les autres lettres et de la même couleur; qu'elles se fondent par voie de conséquence dans l'ensemble; Que, par ailleurs la société demanderesse ne saurait faire valoir que cette nouvelle marque est une déclinaison de la marque objet de la transaction et ce alors qu'elle précise bien ne pas se fonder sur le terrain de contrefaçon de ses marques ;

Que, par voie de conséquence, tout protocole devant être interprété strictement et ne faisant d'ailleurs l'objet d'aucune interprétation, le protocole étant clair et sans ambiguïté, il convient de dire que la société Cherafo Ardeval n'a aucunement violé l'article 1.1 du protocole ; qu'elle n'a pas plus violé l'article 1.2 et ce aux motifs que la marque contestée ne peut être considérée comme une évolution ou modification de la marque " X-elle-S", les deux marques étant distinctes et l'évolution ou modification devant s'entendre de la reprise des mêmes termes sous une autre police, une autre calligraphie ou une autre couleur, ce qui n'est pas le cas entre "ils" et "elles ", ce débat relevant seulement d'une action en contrefaçon comme indiqué plus haut ;

Attendu que la société Cherafo-Ardeval n'avait donc pas à solliciter l'autorisation de la société demanderesse avant le dépôt de ses nouvelles marques ; que la société demanderesse doit être déboutée de ses demandes de ce chef ; qu'il n'apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; qu'il

convient de la débouter de ce chef de demande ;

Attendu que la société demanderesse reproche par ailleurs à la société Ormega Pharma d'avoir déposé à l'étranger la marque XLS sans avoir obtenu son autorisation et avoir ainsi violé les dispositions du protocole ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1-2 du dit protocole, dans l'hypothèse où l'une des affiliées de la société demanderesse souhaiterait exploiter à l'étranger tout autre signe composé des lettres " X" et " S" à titre de marque, les parties conviennent de se concerter afin d'examiner une éventuelle utilisation de ce signe; que ce qui est imposé aux affiliées l'est bien sûr aux sociétés signataires du protocole ;

Attendu qu'il est incontestable que la marque reprochée déposée à l'étranger comporte les lettres " X" et " S"; que la concertation était alors obligatoire avant le dépôt des dites marques, le protocole ne soumettant pas la concertation à l'obligation de justifier que les deux lettres sont mises en exergue mais soumettant à la concertation tout signe déposé à l'étranger comportant les lettres " X" et " S"; Que, par voie de conséquence, il doit être fait interdiction à la société Ormega Pharma d'utiliser la dite marque tant qu'une concertation entre les parties n'a pas eu lieu, étant rappelé aux parties que celle ci doit être organisée dans un délai raisonnable ; Que la mesure d'interdiction s'avère à elle seule suffisante pour faire cesser le trouble, le temps de la concertation, étant observé au surplus que la société demanderesse n'allègue pas un déprissement de la preuve;

Attendu que la société demanderesse sera déboutée de sa demande de radiation des marques , cette sanction n'étant pas prévue par le protocole à défaut de concertation et étant dès lors prématurée, le Tribunal ne pouvant étudier les conséquences éventuelles d'une opposition des parties qu'une fois la concertation effectuée qui, de l'accord même des parties, constitue un préalable à la décision juridictionnelle ; qu'elle sera pour les mêmes raisons déboutée de sa demande de publication de la décision;

Attendu que le dépôt des marques contestées et leur utilisation sans qu'ait été réalisée la concertation et qu'ait été obtenu l'accord de l'autre partie constitue une faute contractuelle dont la société demanderesse est fondée à obtenir réparation ; que le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer le montant de ce préjudice à la somme de 40 000 euros ;

Attendu qu'en égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire des mesures d'interdiction prononcées;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elles a exposés ; Que la société Omega-Pharma doit être condamnée à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Omega-Pharma, partie succombante, doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort,

Déboute la Sa Paco Rabanne Parfums de sa demande tendant à voir dire que la société Cherafo-Ardeval n'a pas exécuté les articles 1.1 et 1.2 du protocole transactionnel conclu avec elle le 16 juin 2003.

Déboute la société Cherafo-Ardeval de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Constate que la société Omega Pharma n'a pas exécuté l' article 1.1 de l'accord de coexistence conclu avec la société demanderesse le 16 juin 2003 et ce en omettant de se concerter avec la société demanderesse avant le dépôt à l'étranger des marques "XLS".

Fait interdiction à la société Omega Pharma d'utiliser, jusqu'à l'issue de la concertation ou jusqu'à la décision du Tribunal si celui ci se trouvait de nouveau saisi du fait d'une des parties, suite à la procédure de concertation, les marques "XLS" déposées au Bénélux et en Grande Bretagne, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, astreinte prenant effet un mois après la signification du présent jugement.

Dit que la concertation devra avoir lieu dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Se réserve la faculté de liquider les astreintes,

Condamne la société Omega Pharma à payer à la société Paco Rabanne Parfums la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Ordonne l'exécution provisoire des mesures d'interdiction prises.

Condamne la société Omega Pharma à payer à la société Paco Rabanne Parfums la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la société Omega Pharma aux
dépens.

FAIT A PARIS LE 22 MARS 2006
LE PRESIDENT LE GREFFIER