

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 3ème section

No RG :  
06/06815

No MINUTE :

Assignation du :  
27 Avril 2006

JUGEMENT  
rendu le 25 Juin 2008

**DEMANDERESSES**

Société ITT MANUFACTURING ENTREPRISES INC  
1105 North Market Street, Suite 1217  
WILMINGTON  
DELAWARE 19801 (USA)

Société ITT INDUSTRIES  
1 rue Louis de la VERNE  
39100 DOLE

représentées par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.17

**DÉFENDERESSE**

Société INTERNATIONAL TOP TRONIC  
20 Boulevard Princesse CHARLOTTE  
Le Roqueville, bloc A, 2ème étage  
98000 MONACO

représentée par Me Myriam MOATTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R159

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision  
Agnès THAUNAT, Vice-Président  
Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

**DÉBATS**

A l'audience du 13 Mai 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules 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 par remise de la décision au greffe  
Contradictoire  
en premier ressort

## RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société ITT MANUFACTURING ENTREPRISES inc (ci-après ITT) se présente comme étant une société spécialisée notamment dans la fabrication et la commercialisation de produits et composants électronique, tels que des téléphones.

La société ITT est notamment titulaire de la marque communautaire dénomminative "ITT" déposée le 14 novembre 2000 et enregistrée le 17 décembre 2003 sous le numéro 01 953 827 pour désigner divers produits et notamment en classe 9 :

"les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; équipements pour le traitement de l'information et des ordinateurs ; connections pour téléphones cellulaires ; équipements et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, non compris dans d'autres classes (y compris TSF) ; machines à enregistrement vocal."

La société ITT INDUSTRIES aujourd'hui dénommée C&K COMPONENTS SAS est titulaire d'une licence d'exploitation des marques de la société ITT en vertu d'un contrat de licence, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2000, enregistrée auprès de l'O.H.M.I. le 6 juillet 2006 sous le no T001943953.

Ayant appris que la société CONRAD, société spécialisée dans la vente à distance de matériels électroniques, informatiques et de composants audio-vidéo, proposait à la vente, sur son site internet [www.conrad.fr](http://www.conrad.fr) des téléphones revêtus du signe "ITT", et ayant fait pratiquer le 12 avril 2006 une saisie contrefaçon au sein des deux magasins CONRAD sis à Lezennes (59260) et à Sequedin (59320), au cours de laquelle six modèles de téléphones offerts à la vente sous les dénominations "ITT PEGASUS, ITT EVOLUTION, ITT MISTRAL TRIO, ITT UNIVERSITY et ITT RENDEZ-VOUS" fournis par la société INTERNATIONAL TOP TRONIC, ont été saisis, la société ITT MANUFACTURING ENTREPRISES Inc, et la société ITT INDUSTRIES (SASU) ont par acte d'huissier de justice en date du 27 avril 2006 fait assigner la société CONRAD ELECTRONIC, SAS, la société CONRAD MAGASINS, SAS et la société INTERNATIONAL TOP TRONIC, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.

Par ordonnance en date du 6 février 2008, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action des sociétés demandresses à l'encontre des sociétés SAS CONRAD ELECTRONIC SAS et CONRAD MAGASINS.

Par dernières conclusions signifiées le 13 mai 2008, les sociétés ITT MANUFACTURING ENTREPRISES et ITT INDUSTRIES, aujourd'hui dénommée C&K COMPONENTS SAS, demandent principalement au tribunal de :

Déclarer irrecevable et en tout cas non fondée la société INTERNATIONAL TOP TRONIC en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter.

Leur adjuger le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.

au visa des articles L 717-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 9 du Règlement CE 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire,

dire et juger qu'il résulte notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître DUSSART, le 12 avril 2006 et du Procès-Verbal de constat de Me AVALLE du 5 mai 2008 , que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire ITT no1.953.827 à leur préjudice en reproduisant et commercialisant sans leur autorisation les téléphones revêtus de cette marque,

dire et juger que la société INTERNATIONAL TOP TRONIC, en utilisant la dénomination ITT pour la commercialisation d'appareils de téléphonie et de télécommunication, notamment en tant qu'élément de son nom commercial et de sa dénomination sociale, a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire ITT no1.953.827 à leur préjudice,  
En conséquence:

interdire à la société INTERNATIONAL TOP TRONIC de porter atteinte, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, aux droits exclusifs de la société ITT sur la marque communautaire « ITT » et cela, sous astreinte de 1.000 euros par chaque infraction commise à compter de la signification du Jugement à intervenir;

condamner la société INTERNATIONAL TOP TRONIC à verser à la société ITT MANUFACTURING ENTERPRISES INC une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice subi, sauf à parfaire ou à compléter; (préjudice subi du fait de l'atteinte portée à la propriété et à la valeur de la marque communautaire "ITT",)

condamner la société INTERNATIONAL TOP TRONIC à verser à la société ITT INDUSTRIES aujourd'hui dénommée C&K COMPONENTS une indemnité de 30.000 euros en réparation du préjudice subi, sauf à parfaire ou à compléter; (préjudice commercial)

ordonner à la société INTERNATIONAL TOP TRONIC de cesser la fabrication et la vente les produits litigieux et ce, dans le délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard,

ordonner la destruction des produits litigieux et dire que cette destruction se fera aux frais de la société INTERNATIONAL TOP TRONIC en présence d'un huissier dans le délai d'un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard;

ordonner la publication du Jugement à intervenir dans trois journaux au choix des demandeurs et aux frais de la société INTERNATIONAL TOP TRONIC ;

ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir,

condamner in solidum la société INTERNATIONAL TOP TRONIC à payer, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , à la société ITT MANUFACTURING ENTREPRISES INC une indemnité de 20.000 euros et à la société ITT INDUSTRIES aujourd'hui dénommée C&K COMPONENTS une indemnité de 15.000 euros;

condamner la société défenderesse en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Dariusz SZLEPER, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .

Par dernières conclusions signifiées le 6 mai 2008, la société INTERNATIONAL TOP TRONIC demande principalement au tribunal de :

dire et juger que la société C&K COMPONENTS SAS est irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,

en tout état de cause, débouter les demanderesses,

débouter les sociétés CONRAD de leur appel en garantie à son encontre ,

condamner in solidum les demanderesses à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamner in solidum les demanderesses à lui payer la somme de 15000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamner in solidum les sociétés demanderesses aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Myriam MOATTY, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

## MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action de la société C&K COMPONENTS

La société défenderesse soulève l'irrecevabilité à agir de la société C&K COMPONENTS aux motifs d'une part que la licence dont elle se prévaut a été inscrite postérieurement aux faits reprochés, et d'autre part qu'elle ne saurait agir en qualité de licenciée au côté du titulaire de la marque.

Il convient de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 23 du règlement CE du 20 décembre 1993 qui dispose que : " les actes juridiques concernant la marque communautaire (...) ne sont opposables aux tiers qu'après leur inscription au registre (...)".

En l'espèce il est constant que la licence dont se prévaut la société C&K COMPONENTS, consentie le 17 mars 2006, a été inscrite au Registre Communautaire des Marques le 6 juillet 2006 sous le numéro T001 943 953 et publiée ultérieurement.

Le tribunal observe qu'en application de l'article L716-5 du code de propriété intellectuelle

lorsque l'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire de la marque, toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Les demanderesse ont fait dresser le 5 mai 2008 un nouveau procès verbal de saisie-contrefaçon sur le site internet de la société INTERNATIONAL TOP TRONIC duquel il résulte que cette société a continué à utiliser le signe ITT isolé ou adjoind à son nom commercial pour proposer à la vente des appareils de téléphone

La société C&K est recevable à agir pour demander réparation de son préjudice qui s'analyse pour lui en une action en concurrence déloyale , dès lors que le contrat de licence est inscrit au Registre Communautaire des Marques au moment où le juge statue .

Sur la contrefaçon

Les sociétés demanderesse reprochent à la société INTERNATIONAL TOP TRONIC d'avoir fourni à la société CONRAD des téléphones que cette dernière proposait à la vente sous les dénominations "ITT Pégasus, ITT Evolution, ITT Mistral Trio, ITT University et ITT Rendez-vous", ces téléphones ayant été saisis lors des opérations de saisies contrefaçon effectués en 2006 dans le magasin CONRAD de Sequedin et d'avoir utilisé l'acronyme ITT seul ou accompagné du nom commercial de la société défenderesse pour désigner celle-ci ainsi que l'a établi le constat de saisie-contrefaçon de 2008.

Elles soutiennent que l'utilisation par la société INTERNATIONAL TOP TRONIC de la dénomination ITT en tant que signe distinctif pour la commercialisation des appareils de téléphonie et de télécommunication ainsi que l'usage du signe ITT, notamment en tant que nom commercial et dénomination sociale constituent également des atteintes à la marque communautaire ITT; qu'il s'agit d'actes de contrefaçon par reproduction de la marque, les produits sur lesquels le signe litigieux est utilisé étant identiques aux produits visés à l'enregistrement de la marque et d'actes de contrefaçon par imitation.

La société défenderesse soutient qu'il n'y a en l'espèce pas de contrefaçon par reproduction , aux motifs que les produits visés à la demande d'enregistrement de la marque communautaire "ITT" ne sont pas identiques et qu'il n'y a pas davantage de contrefaçon par imitation aux motifs que les produits visés à l'enregistrement ne sont pas similaires ou complémentaires.

C'est au regard de l'article 9 1 b) du règlement CE du 20 décembre 1993 qui dispose : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée :

b) 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 ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.", que doivent être appréciés les griefs de contrefaçon .

S'agissant des actes argués de contrefaçon relevés en 2006:

En ce qui concerne les signes :

le signe ITT est utilisé en association avec les mots Pégasus, Evolution...pour désigner des téléphones.

Au plan visuel les deux signes sont différents: la marque déposée étant composé d'un acronyme trois lettres et les signes argués de contrefaçon étant composés du même groupe de trois lettres suivi d'un nom commun.

Au plan phonétique, les deux signes sont différents puisque la marque est composée d'un acronyme les signes argués de contrefaçon sont composés de cet acronyme suivi d'un nom commun.

Au plan conceptuel, les deux signes sont différents puisque bien qu'il y ait reprise à l'identique de l'acronyme le terme second dans les signes argués de contrefaçon distingue clairement les signes en présence.

En ce qui concerne les produits :

La marque communautaire ITT est opposée par le demandeur pour les produits suivants :

"les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; équipements pour le traitement de l'information et des ordinateurs ; connections pour téléphones cellulaires ; équipements et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, non compris dans d'autres classes (y compris TSF) ; machines à enregistrement vocal."

Le tribunal remarque que l'expression "les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images " est beaucoup trop imprécise pour permettre de déterminer l'étendue de sa protection et pour être opposée à la défenderesse.

Il y a lieu d'observer que la règle 2 du Règlement CE no2868 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif à l'enregistrement des marques communautaires, applicable en l'espèce, précise que : " la liste des produits et services doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature et ne permettre la classification de chaque produit et de chaque service que dans une seule classe de la classification de Nice" étant précisé que la classification des produits et services est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables au motif qu'ils figurent dans la même classe de la classification de Nice (...)"

Par ailleurs, par application de l'article R712-3 du code de propriété intellectuelle et de l'article 2 e) de l'arrêté du 31 janvier 1992, la demande d'enregistrement d'une marque doit préciser l'énumération des produits ou services auxquelles elle s'applique, énumération qui peut résulter soit de la désignation individuelle de chacun des produits ou services, soit de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Dans ce dernier cas, l'arrêté précise que les termes employés doivent permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante.

En tout état de cause, cette définition ne s'applique pas aux téléphones définis comme étant des appareils destinés à permettre la transmission à distance des sons, même si, il est vrai

qu'en raison de l'évolution des technologies, les téléphones actuels ne transmettent plus les sons de façon analogique mais en valeurs numériques ; pour autant les téléphones ne stockent pas les données avant leur retransmission

Par ailleurs, l'expression "connexions pour téléphones cellulaires" ne renvoie pas aux téléphones mais aux composants des téléphones.

Les téléphones ne sont pas davantage des "équipements pour le traitement de l'information et des ordinateurs" produits visés à l'enregistrement et opposés par la demanderesse.

Enfin, les téléphones ne sont pas des "équipements et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, non compris dans d'autres classes (y compris TSF)" ou des "machines à enregistrement vocal."

Dès lors, les produits désignés par les signes ITT ne sont pas identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque .

En l'espèce, ainsi que cela a été précisé ci-dessus cette catégorie est beaucoup trop générale pour identifier précisément un produit.

La société demanderesse oppose également les "connexions pour téléphones cellulaires" visés à l'enregistrement de la marque.

Le tribunal observe que la reconnaissance d'une similarité entre des produits suppose l'existence d'un lien étroit. Or il est constant que ne sont pas étroitement liés des produits élaborés et des produits intermédiaires ou de base.

Dès lors, les téléphones ne sont pas des produits similaires à des "composants pour téléphones cellulaires"

La complémentarité technique existant entre ces produits ne peut pas amener le consommateur final à attribuer une même origine aux produits, l'utilisateur d'un téléphone n'étant pas en mesure d'identifier l'origine des composants internes de son appareil.

La demanderesse oppose enfin, les "équipements pour le traitement de l'information et des ordinateurs" Le tribunal considère qu'il ne s'agit pas de produits similaires ou complémentaires à des téléphones, les fabricants et les réseaux de distribution de ces produits étant différents.

Dès lors, le grief de contrefaçon n'est pas fondé faute d'identité ou de similarité des produits visés à l'enregistrement avec ceux désignés par le signe ITT, quand bien même celui-ci serait similaire à la marque opposée.

S'agissant de l'usage de signes argués de contrefaçon relevés dans le procès verbal établi en 2008:

Les sociétés demanderesse soutiennent qu'en utilisant la dénomination ITT notamment en tant qu'élément de son nom commercial et de sa dénomination sociale la société INTERNATIONAL TOP TRONIC a commis des actes de contrefaçon.

C'est au regard de l'article 9 du règlement CE du 20 décembre 1993 rappelé ci-avant que doit être apprécié le grief de contrefaçon.

Il résulte du procès verbal d'huissier de justice en date du 5 mai 2008 réalisé sur le site [www.ittmonaco.com](http://www.ittmonaco.com) que la société INTERNATIONAL TOP TRONIC MONACO utilise un logo dans lequel son nom commercial est précédé de l'acronyme ITT inscrit dans un cercle et qu'elle utilise l'acronyme ITT pris isolément.

En ce qui concerne les signes, le tribunal observe qu'il y a reprise à l'identique de l'acronyme ITT déposé à titre de marque.

En ce qui concerne les produits le tribunal considère ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que les produits commercialisés par la Société défenderesse ne sont ni identiques ni similaires à ceux visés à l'enregistrement.

Le grief de contrefaçon n'est dès lors pas retenu,

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

L'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à réparation qu'autant qu'il procède d'une légèreté blâmable ou fautive.

En l'espèce, la société ITT MANUFACTURING, titulaire de la marque communautaire ITT et la société C&K, sa licenciée étaient habilitées à agir en justice pour la protection de leur marque et leur action n'est en conséquence pas fautive.

Il convient, dès lors, de rejeter cette demande reconventionnelle.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 10 000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Il paraît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

Les demanderesses succombant dans leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens avec distraction au profit de Maître Myriam MOATTY, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

**PAR CES MOTIFS**

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Rappelle que les sociétés demanderesses se sont désistées de leurs demandes à l'encontre des

sociétés CONRAD MAGASINS et CONRAD ELECTRIC,

Déclare recevable l'action de la société C&K.

Déboute les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes,

Rejette la demande reconventionnelle en procédure abusive,

Condamne in solidum la société ITT MANUFACTURING ENTREPRISE Inc. et la société C&K COMPONENTS SAS à payer à la société INTERNATIONAL TOP TRONIC la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne in solidum la société ITT MANUFACTURING ENTREPRISE Inc. et la société C&K COMPONENTS SAS aux entiers dépens, qui seront recouverts par Maître Myriam MOATTY, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 25 juin 2008

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Marie-Aline PIGNOLET

Elisabeth BELFORT