

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
13/10592

N° MINUTE : *1/P*

Assignation du :
05 Juillet 2013

**JUGEMENT
rendu le 26 Février 2016**

DEMANDERESSE

**Société FACTON Ltd, anciennement dénommée G-Star Raw
Denim KFT**

Apacczai Csere János utca 11 - H
1052 BUDAPEST
HONGRIE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société TM25 Holding B.V
Joan Muyskenweg 39, 1114 AN
AMSTERDAM
PAYS-BAS

représentées par Maître Stéphane COLOMBET de l'AARPI VIVIEN
& Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0210

DÉFENDERESSES

**Société 35 AVENUE, représentée par son gérant M. Jordan
BENARROUS**

35 avenue Jean Médecin
06000 NICE

représentée par Maître Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT
YVES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0218 et
Maître Jean-François FOUQUE, avocat au barreau de Nice

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

26/2/2016

S.A.R.L. GL CONSULTING
Lotissement du Rousset
13610 LE PUY SAINTE REPARADE

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #A0377 et Maître Jean-Louis BOISNEAULT, avocat
au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François ANCEL 1^{er} Vice-Président Adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Président
Julien SENEL, Vice-Président

assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant Fonction de Greffier

DEBATS

A l'audience du 15 Janvier 2016, tenue publiquement

JUGEMENT

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

RAPPEL DES FAITS, DES PRÉTENTIONS ET DE LA PROCÉDURE

La société Facton LTD (anciennement dénommée G-Star Raw denim KFT) se présente comme étant une société de droit hongrois titulaire de différentes marques internationales et communautaires verbales et semi-figuratives du groupe G-Star, groupe qui dispose de plusieurs sociétés chargées d'exploiter et d'assurer en Europe la promotion des produits, modèles et créations sur lesquels sont apposées lesdites marques.

Dans ce cadre, la société G-Star France exploite quinze magasins à l'enseigne éponyme en France et commercialise les vêtements siglés "G-Star" également à travers un réseau de distribution.

La société 35ème AVENUE exploite au 35 avenue Jean Médecin à Nice (06) un commerce de vente au détail de vêtements et accessoires de vêtements.

La société GL CONSULTING, domiciliée à Le Puy Sainte Réparade (13) exerce l'activité de grossiste en vêtements de marque.

V

Courant 2013, la brigade des douanes de Nice a procédé à une visite du magasin de la société 35 Avenue et a retenu des marchandises susceptibles de contrefaire les marques dont est propriétaire la société Facton LTD.

A la suite de ces contrôles, le 27 juin 2013, les douanes ont dressé un procès verbal et informé la société G-Star de la mise en retenue de cent soixante-sept articles présumés contrefaire ses marques.

Par courrier électronique du 28 juin 2013, les douanes lui ont adressé des photographies des marchandises litigieuses (T-shirts, pull-overs, vestes à fermeture éclair).

Le même jour, le coordinateur de la protection des marques de la société G-Star, M. Béla Abel, a confirmé à la brigade des douanes de Nice le caractère contrefaisant des marchandises retenues et aux fins de l'engagement de la présente action, qu'il sollicitait la communication des noms et adresses des expéditeurs, importateurs et destinataires des marchandises retenues, ainsi que leur quantité, leur origine et leur provenance, conformément à l'alinéa 6 de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle.

Le 30 juin 2013, la brigade des douanes de Nice a communiqué à la société G-Star les *“les noms et adresse du détenteur des marchandises et quantité : Magasin : "35 avenue" à 35 avenue Medecin 06600 Nice Nombre d'articles : 167 vêtements G-Star”*.

A l'occasion de cette intervention, la société 35 Avenue a communiqué des factures qui correspondraient, selon elle, à l'achat des marchandises litigieuses.

Compte tenu de ces éléments, la société Facton LTD a saisi le Tribunal aux fins notamment de faire déclarer contrefaisantes les marchandises litigieuses retenues par les douanes, de destruction de cette marchandise et de publications judiciaires, par acte d'huissier délivré à la société 35 Avenue le 5 juillet 2013.

Par contrat du 30 avril 2015, l'ensemble des marques dont la société Facton LTD était titulaire ont été cédées à la société TM25 Holding BV, société de droit néerlandais, appartenant au groupe G-Star.

La société TM25 Holding BV, venant aux droits de la société Facton, est ainsi titulaire des marques suivantes, désignant notamment les produits de la classe 25, à savoir *«vêtements, chaussures, chapellerie»* :

- Marque internationale (désignant notamment l'Union européenne) semi-figurative "RAW", déposée le 26 septembre 2008 et enregistrée sous le n° 1000949 ;
- Marque communautaire verbale "G-STAR" déposée le 24 octobre 2003 et enregistrée sous le n° 3444262 ;
- Marque internationale (désignant notamment l'Union européenne) verbale "G-STAR RAW", déposée le 27 juin 2012 et enregistrée sous le n° 1132005 ;
- Marque communautaire semi-figurative "G-STAR RAW DENIM" déposée le 17 mai 2000 et enregistrée sous le n° 1659895 ;
- Marque communautaire semi-figurative "G G-STAR RAW" déposée le 29 août 2003 et enregistrée sous le n° 3331857 ;

✓

- Marque communautaire verbale "GSRD" déposée le 22 août 2011 et enregistrée sous le n° 10209732.

Compte tenu du contrat de cession du portefeuille de marques conclu au profit de la société TM25 Holding B.V, cette société est par la suite intervenue volontairement à la présente instance aux droits de la société Facton LTD.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2014, la société 35ème AVENUE a assigné en intervention forcée la société GL CONSULTING afin qu'elle soit condamnée à la relever et garantir des éventuelles condamnations dont elle pourrait faire l'objet.

Les deux affaires ont été jointes.

Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 19 novembre 2015, la société TM25 Holding B.V demande au tribunal au visa des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1 et suivants, L. 716-8 et suivants, L. 717-4 et R. 717-11 du code de la propriété intellectuelle, des articles 9, 95 et 96 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire, 328 et suivants, 700 et 771 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

1. In limine litis :

- constater le bien-fondé de son intervention volontaire ;
- constater que l'exception d'incompétence soulevée par la société 35 Avenue est irrecevable ;
- subsidiairement, déclarer que cette exception d'incompétence est infondée ;

En conséquence :

- déclarer TM25 Holding recevable en son intervention volontaire ;
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société 35 Avenue ;
- déclarer le Tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige qui lui est soumis ;

2. Sur le fond :

- constater que les marchandises objet de la retenue par les douanes du 27 juin 2013 contrefont les marques elle est titulaire ;

En conséquence :

- ordonner aux sociétés 35 Avenue et GL Consulting de ne plus détenir, importer, exporter, distribuer, livrer, fournir, vendre, offrir à la vente ou exploiter d'une quelconque façon des marchandises contrefaisant les marques dont elle est titulaire ;
- ordonner la confiscation des marchandises retenues en douanes, en vue de leur destruction aux frais solidaires des sociétés 35 Avenue et GL Consulting ;
- dire que les frais de stockage et de gardiennage des marchandises contrefaisantes seront à la charge solidaire des sociétés 35 Avenue et GL Consulting ;
- condamner solidairement les sociétés 35 Avenue et GL Consulting à lui verser la somme de 20.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
- l'autoriser à faire publier, en intégralité ou par extraits, la décision à intervenir, dans 5 journaux, magazines ou périodiques de son choix, aux frais solidaires des sociétés 35 Avenue et GL Consulting, sans que

V

le coût de chaque insertion puisse dépasser 5.000 € ;
- condamner solidairement les sociétés 35 Avenue et GL Consulting à verser à chacune des sociétés Facton et TM25 Holding, venant aux droits de la société Facton Ltd, une somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 17 mars 2015, la SARL 35ème AVENUE demande au tribunal au visa des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 75 du code de procédure civile, L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, D 716-12 du code de la propriété intellectuelle et D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, de :

IN LIMINE LITIS :

- constater que le TGI de Paris n'est pas compétent pour connaître du présent litige, s'agissant d'un litige portant sur des marques,
- dire que la juridiction compétente pour connaître du présent litige est le TGI de Marseille,
- déclarer la juridiction saisie incompétente,
- condamner le demandeur à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour avoir contraint le défendeur à constituer avocat dans le ressort du TGI de Paris,

AU FOND :

- constater que la SARL 35 ème AVENUE a produit lors de la procédure de retenue douanière des factures nationales d'achat des produits litigieux, ce qui démontre qu'elle s'est approvisionnée par un réseau officiel ; que les éléments de preuve de la contrefaçon consistant en des photographies de mauvaise qualité transmises par l'administration des douanes à un prétendu représentant sans pouvoir du titulaire de la marque sont insuffisants pour caractériser la contrefaçon ; et que la SARL 35 ème AVENUE a accepté de communiquer devant la juridiction les coordonnées de son fournisseur habituel pour les produits litigieux et avait remis en ce sens à l'administration des douanes l'ensemble de ses factures d'achat,
- débouter le demandeur de toutes ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si le tribunal la condamne, ramener le montant des dommages et intérêts réclamés à de plus justes proportions, aucun élément justificatif concret d'un quelconque préjudice n'étant apporté par la société FACTON LTD,

Et dans le cadre de l'intervention forcée, dire que la société GL CONSULTING devra la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'assignation principale diligentée par la société FACTON LTD,

- ordonner un partage de responsabilité entre la SARL 35 ème avenue et son fournisseur, la société GL Consulting vu la bonne foi de la SARL 35 ème avenue, simple distributeur détaillant et bénéficiant de factures de la SARL GL CONSULTING comportant la mention « tee-shirt G STAR »,

- condamner le demandeur à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 7 mai 2015, la société GL CONSULTING demande au tribunal de :

- déclarer irrecevable l'action engagée par la Société 35ème AVENUE à son encontre ;

Subsidiairement au fond, constater l'absence de lien entre elle et les marchandises saisies ;

En conséquence, débouter la société 35ème AVENUE de toutes ses demandes à son encontre au titre de l'appel en garantie ;

Très subsidiairement, constater l'absence de preuve du caractère contrefaisant des marchandises saisies, et l'absence de preuve rapportée par la société FACTON LTD du préjudice subi et par voie de conséquence de celui de la société 35ème AVENUE ;

En conséquence, débouter la société 35ème AVENUE de toutes ses demandes à son encontre au titre de l'appel en garantie ;

En tout état de cause, condamner la société 35ème AVENUE à lui verser les sommes suivantes :

. 5 000 euros au titre de sa mauvaise foi contractuelle,
. 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
. 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2015 et l'affaire, plaidée à l'audience du 15 janvier 2016, mise en délibéré au 26 février 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception de procédure soulevée par la société 35ème Avenue

La société 35ème AVENUE soutient que le tribunal de grande instance de Paris n'est pas le tribunal territorialement compétent pour connaître du présent litige.

La société TM25 Holding BV souligne que cette exception est irrecevable, s'agissant d'une compétence exclusive du juge de la mise en état, qui avait été saisi préalablement de cette exception de procédure mais devant lequel elle ne s'est pas présentée pour la soutenir à l'audience du 19 juin 2014, audience à l'issue de laquelle le juge de la mise en état a alors constaté le désistement de l'incident.

Sur ce,

L'article 771 du code de procédure civile dispose que :
"Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

V

1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge [...]".

En l'application de ces dispositions, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une exception d'incompétence territoriale, de sorte que cette demande ne peut être formulée devant le tribunal.

Au demeurant, il n'est pas contesté que le juge de la mise en état avait été saisi d'un incident visant à voir trancher une exception de procédure formulée dans des termes identiques à ceux évoqués désormais au fond, et qu'en l'absence du demandeur à l'incident à l'audience fixée pour ce faire, il a constaté par mention au dossier son désistement.

L'exception d'incompétence formulée, au fond, par la société 35 Avenue ne peut en conséquence qu'être déclarée irrecevable, étant observé de manière surabondante que la société Facton LTD étant titulaire de notamment quatre marques communautaires lors de l'introduction de l'instance, le tribunal de grande instance de Paris était bien, exclusivement, seul compétent, en application des articles 95 et 96 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, R. 717-11 du code de la propriété intellectuelle et R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de l'action en contrefaçon desdites marques.

Sur la recevabilité de l'action de la société Facton LTD et de celle de la société 35ème AVENUE

L'article L.716-5 du code de propriété intellectuelle énonce que «*L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque* ».

La société GL Consulting soutient au visa de ces dispositions que la société FACTON LTD, dont le siège social est en Hongrie, qui est demanderesse à l'instance, n'était pas recevable à agir en l'espèce, au contraire de la société FACTON LTD domiciliée aux Pays-Bas, titulaire des droits sur la marque, qui ne serait pas un simple établissement administratif de la société hongroise mais bien une société distincte, percevant des royalties de ses filiales, et immatriculée sous un autre numéro que la société hongroise (le numéro 34345619).

La société TM25 Holding BV, venant aux droits de FACTON LTD, rétorque que celle-ci était bien recevable à agir parce que l'établissement situé à Amsterdam n'est qu'une adresse administrative de la société hongroise Facton.

Les pièces produites aux débats démontrent que la société demanderesse, FACTON LTD, est certes domiciliée en HONGRIE, mais également qu'elle dispose d'un établissement situé aux Pays-Bas, en charge de son activité administrative, sans que celui-ci constitue une société juridiquement autonome et distincte.

Si la société hongroise FACTON LTD a pu, sur les registres des marques, mentionner son adresse à Amsterdam, c'est bien elle qui était

V

titulaire des marques invoquées au soutien de ses prétentions, au jour de l'acte introductif d'instance. Son action est ainsi recevable, et par là, celle de la société TM25 Holding BV, qui vient au soutien de ses droits.

Il en résulte également que, contrairement à ce que soutient la société GL CONSULTING, la société FACTON LTD a bien intérêt à agir contre la société 35ème AVENUE, et celle-ci intérêt à agir à l'encontre de la société GL CONSULTING en l'appelant en garantie.

Sur les actes de contrefaçon

La société TM25 Holding soutient que les signes apposés sur les vêtements retenus par les douanes et leurs étiquettes constituent des reproductions à l'identique ou, pour certains, des imitations de ses marques, ce qui génère un risque de confusion pour le consommateur quant à l'origine des produits en cause.

Elle produit une attestation du directeur général de la société FACTON LTD domiciliée en HONGRIE (M. Johannes Christian de Bil) dans laquelle il déclare avoir donné pouvoir à M. Bela ABEL, "Brand protection coordinator" du groupe G-Star, lequel a confirmé auprès de la brigade des douanes de Nice le caractère contrefaisant des marchandises retenues.

En défense, il est soutenu que la société FACTON LTD ne rapporte pas la preuve que la marchandise placée en retenue douanière est contrefaisante pour les raisons suivantes :

- M. Bela ABEL, personne physique ayant informé les douanes du caractère contrefaisant, n'a aucun pouvoir pour le faire (n'ayant aucun lien juridique avec le propriétaire de la marque G-STAR, domicilié aux PAYS-BAS) ; l'attestation du directeur général de la société FACTON LTD produite en réplique à ce moyen est irrecevable parce qu'elle ne remplit pas les conditions fixées à l'article 202 du code de procédure civile, puisqu'elle n'est pas manuscrite et qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires ;

- M. Bela ABEL se contente d'affirmer, après avoir précisé que les photos sont de mauvaise qualité, que « le fabricant et/ou de l'étiquette de lavage et de soin était incorrecte », sans apporter de preuve ; il n'a jamais communiqué les preuves réclamées par télécopie par les services des douanes le 30 juin 2013, du caractère contrefaisant des marchandises placées en retenue douanière ;

- la société FACTON LTD se contente d'affirmer le caractère contrefaisant et ne communique pas d'élément de preuve probant, dès lors que :

* l'impression de pages de la boutique en ligne GSTAR datant du 11 février 2015 est inopérante, s'agissant de vêtements de la collection printemps été 2015 alors que la marchandise saisie correspond à une collection plus ancienne (antérieure à celle de la saison printemps-été 2013 compte tenue de la date de saisie, 27 juin 2013) ;

* le comparatif d'étiquettes (photo d'un T-shirt bleu ciel avec son étiquette) ne correspond pas à un produit comparable (étiquettes de T-shirt produits avec plusieurs années d'écart, soit à des époques différentes, avec des étiquettes différentes).

Sur ce,

* sur la contrefaçon par reproduction

Aux termes de l'article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle "*Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement*".

L'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que "*la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout 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 services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée".

L'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l'article 9 du règlement communautaire précité.

Un signe est considéré comme identique à la marque s'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de saisie dressé par les douanes le 27 juin 2013, du courriel du 28 juin 2013 adressé par M.Bela ABEL en réponse à l'envoi de diverses photographies, dont il est suffisamment démontré qu'il avait pouvoir pour se prononcer sur le caractère contrefaisant ou non de la marchandise saisie (l'attestation de M.Johannes Christian de Bil, en date du 2 mars 2015, étant accompagnée d'un justificatif d'identité), pour le compte de la société FACTON LTD, du tableau comparatif des marques et étiquettes et de l'impression de pages de la boutique en ligne GSTAR datant du 11 février 2015, que la société 35ème AVENUE et la société GL CONSULTING commercialisent des produits (T-shirts) sous les signes protégés suivants : Marque internationale semi-figurative "RAW", Marque communautaire "G-STAR", Marque internationale "G-STAR RAW", Marque communautaire semi-figurative "G-STAR RAW DENIM" et Marque communautaire "GSRD".

Ces signes constituent la reproduction à l'identique des signes protégés.

En outre, ces signes sont utilisés sur des produits identiques à ceux visés aux enregistrements des marques arguées de contrefaçon, à savoir, en classe 25, des « vêtements ».

La contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée.

V

* sur la contrefaçon par imitation

L'article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que *“sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, 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”*.

Aux termes de l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, *“la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) 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”*.

Pour apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.

En l'espèce, il résulte des pièces visées ci-dessus, que les produits commercialisés sous le signe "G G-STAR RAW ", à savoir des T-shirts, sont similaires aux produits visés dans l'enregistrement de la marque communautaire semi-figurative n°3331857 ("G G-STAR RAW "), à savoir, en classe 25, des « vêtements ».

Les signes en présence sont identiques ("G G-STAR RAW "), sur la face de l'un des T-shirts saisis, ainsi que sur l'étiquette correspondant à un autre des t-shirts saisis, à l'exception de l'apposition du signe Raw au dessous du « G », qui présente néanmoins une similarité forte avec le signe protégé.

Il résulte de ces éléments que l'identité ou la similarité des produits concernés alliées à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.

La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.

La responsabilité de la société 35ème AVENUE, professionnel du secteur du commerce de vêtements, qui commercialisait les produits saisis par les douanes, est caractérisée, nonobstant la bonne foi qu'elle revendique.

✓

Sur la garantie de la société GL CONSULTING et les demandes reconventionnelles à l'encontre de la société 35ème AVENUE

La société GL CONSULTING est appelée en garantie par la société 35ème AVENUE au motif qu'elle lui a fourni, à titre onéreux, la marchandise litigieuse, ce qu'elle conteste.

En effet, la société GL CONSULTING refuse sa garantie en expliquant qu'elle ne vend pas de marchandise contrefaisante, que les 167 pièces saisies ne peuvent pas être celles vendues par elle et expose qu'elle n'est pas le seul fournisseur de la société 35ème AVENUE en T-shirts G-STAR et que cette dernière n'a pas répondu à la sommation formulée par la société FACTON LTD, de communiquer les livres comptables et les factures, afin de ne pas révéler l'identité du réel fournisseur de la marchandise saisie.

Cependant, aux termes de l'article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Or, il est établi que la société GL CONSULTING a vendu à la société 35ème AVENUE :

- le 7 janvier 2013 : 59 T-shirts G-STAR RAW au prix de 12 € HT soit 708 € HT, et 12 T-shirts G-STAR RAW pour femmes, au prix de 10 € HT soit 120 € HT,
- le 1er mars 2013 : 53 T-shirts G-STAR RAW, au prix de 13 € HT soit 689 (et non 687,21) € HT,
- le 6 mars 2013 : 41 T-shirts G-STAR RAW au prix de 13 € HT soit 533 € HT.

A défaut de démontrer l'origine authentique des produits qu'elle a ainsi cédés à la société 35ème AVENUE, la responsabilité de la société GL CONSULTING dans la contrefaçon poursuivie doit ainsi être retenue, en sa qualité de fournisseur.

Néanmoins, la société 35ème AVENUE étant également un professionnel de la vente, devant faire preuve d'une vigilance particulière sur l'authenticité des produits qu'elle acquiert pour les revendre par la suite, cette garantie sera limitée, en raison de ses propres carences, à hauteur de 50%.

Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société GL CONSULTING de condamnation de la société 35ème AVENUE à l'indemniser pour mauvaise foi contractuelle et préjudice moral.

Sur les mesures réparatrices

La société TM25 Holding sollicite la condamnation « *solidaire* » des sociétés 35 Avenue et GL Consulting à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, pour réparer le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, somme comprenant notamment les conséquences économiques négatives engendrées par la contrefaçon de 167 T-shirts, produits qui, lorsqu'ils sont authentiques,

✓

sont vendus en moyenne à 40 euros (soit 6680 euros), ainsi que le dommage moral résultant de la banalisation et de l'atteinte à la valeur économique des marques en cause de ce fait (13320 euros).

La société 35 Avenue demande de « ramener à de plus sages proportions » les éventuels dommages et intérêts, en exposant que la société FACTON n'a pas démontré en quoi les marchandises contrefaisantes auraient porté atteinte à son chiffre d'affaires et qu'elle n'a pas justifié d'un préjudice moral certain ou direct.

La société GL Consulting rétorque quant à elle qu'en matière d'évaluation du préjudice économique, le manque à gagner correspondant au profit dont le titulaire de la marque a été privé doit être évalué précisément, et que pour le préjudice moral, le préjudice doit être certain, établi et évalué ici encore de façon précise, ce qui n'est en l'espèce pas le cas.

Sur ce,

En application de l'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, « 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° Et 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 vertu de l'article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles L.716-8 à L.716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire.

Afin d'évaluer le préjudice subi par la société TM25 Holding du fait des actes de contrefaçon commis par la société 35 Avenue, il y a donc lieu, en application de ces dispositions, de prendre en considération distinctement toutes « les conséquences économiques négatives » de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie, mais aussi les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral.

Les conséquences négatives de la contrefaçon résultent du gain manqué et de la perte subie par la victime de la contrefaçon. Elles peuvent être évaluées en fonction de la masse contrefaisante et de la marge du titulaire des droits.

S'agissant des conséquences négatives de la contrefaçon résultant du gain manqué et de la perte subie par la victime de la contrefaçon, les pièces produites permettent de retenir une marge allant de 20 à 25 euros

✓

par article saisi, soit un préjudice de 3500 euros compte tenu du nombre de vêtements objet de la retenue douanière.

S'agissant de la réparation de l'atteinte au droit moral de la société TM25 Holding, celle-ci est inhérente aux actes de contrefaçon relevés ci-dessus, qui ont nécessairement causé au détenteur des marques un préjudice moral du fait de la banalisation desdites marques, lequel sera en l'espèce réparé à hauteur de 1500 euros.

Il résulte de ces éléments que la société est fondée à être indemnisée à hauteur de la somme de 5000 euros.

Il sera en outre fait droit aux mesures d'interdiction, de destruction et de prise en charge des frais de stockage et de gardiennage dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision, la société 35ème AVENUE étant déboutée pour le surplus et notamment de ses demandes de publication.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner les sociétés 35 Avenue et la société GL CONSULTING, parties perdantes, aux dépens. Elles verront leur propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée et seront condamnées à verser à la société TM25 Holding, venant aux droits de la société Facton Ltd (et non à chacune d'entre elles) qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité à ce titre qu'il est équitable de fixer à la somme de 3500 euros.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de destruction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare la société TM25 Holding recevable en son intervention volontaire ;

Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société 35 Avenue ;

Dit que les marchandises objet de la retenue par les douanes selon procès verbal du 27 juin 2013 contrefont les marques dont la société TM25 Holding, venant aux droits de la société Facton Ltd, est titulaire;

Interdit aux sociétés 35 Avenue et GL Consulting de détenir, importer, exporter, distribuer, livrer, fournir, vendre, offrir à la vente ou exploiter d'une quelconque façon des marchandises contrefaisant les marques dont la société TM25 Holding, venant aux droits de la société Facton Ltd, est titulaire ;

Ordonne la confiscation des marchandises retenues en douanes, en vue de leur destruction aux frais solidaires des sociétés 35 Avenue et GL Consulting ;

✓

Dit que les frais de stockage et de gardiennage des marchandises contrefaisantes seront à la charge solidaire des sociétés 35 Avenue et GL Consulting ;

Condamne in solidum les sociétés 35 Avenue et GL Consulting à verser à la société TM25 Holding, venant aux droits de la société Facton Ltd, la somme de cinq mille (5.000) euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

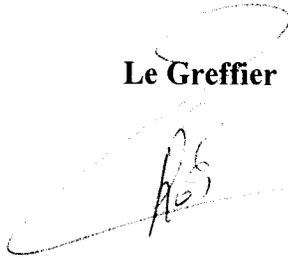
Condamne in solidum les sociétés 35 Avenue et GL Consulting à verser à la société TM25 Holding, venant aux droits de la société Facton Ltd, une somme de trois mille cinq cents (3.500) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Dit que la société GL Consulting garantira la société 35 Avenue à hauteur de 50% du montant des condamnations prononcées à son encontre ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne les mesures de destruction.

Fait et jugé à Paris le 26 Février 2016

Le Greffier



Le Président

