

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 2^{ème} section

N°RG: 08/11236

JUGEMENT rendu le 29 Octobre 2010

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34 boulevard du Parc

92521 NEUILLY CEDEX

Représentée par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire D594

DEFENDEURS

Société OPIUM SNEKER WEAR (ci-devant et actuellement dénommée OP SNEKER
WEAR)

9 rue du Cygne

75001 PARIS

Représentée par Me Gilles HUVELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D 1188et Me
Naëla BOUCHAMA-BROQUELET, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire L255

Monsieur Mounir ABOU G.

xxx

75002 PARIS

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD. Vice-Président

Eric HALPHEN, Vice-Président, *signataire de la décision pour le Président empêché*

Sophie CANAS, Juge, assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, *signataire de la décision*

DEBATS

A l'audience du 23 Septembre 2010 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société YVES SAINT LAURENT PARFUMS SA, ci-après la société YSL, est titulaire de la marque française verbale OPIUM déposée le 20 mai 1987 enregistrée sous le numéro 1409752 pour désigner, en classes 3 et 21, "*tous produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fard et ustensiles de toilette*" et régulièrement renouvelée en dernier lieu le 29 mars 2007.

Indiquant avoir constaté que la S.A.R.L. OPIUM SNEKER WEAR avait fait le 14 janvier 2008 une demande d'enregistrement en classes 14, 25 et 28 de la marque OPIUM sous le n°08 3548832, et après l'envoi le 19 mars 2008 d'une mise en demeure d'avoir à procéder au retrait de cette demande ainsi qu'à la modification de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine, la société YSL a, selon acte d'huissier en date du 31 juillet 2008, fait assigner la société OPIUM SNEKER WEAR ainsi que son gérant Monsieur Mounir ABOU G. devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en atteinte à la marque de renommée OPIUM n° 1409752 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de transfert de nom de domaine, de changement de dénomination sociale, de radiation de la marque n°08 3548832 et de destruction de tous documents commerciaux, paiement, au bénéfice de l'exécution provisoire, de dommages-intérêts destinés à réparer ses préjudices ainsi que d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières écritures signifiées le 18 septembre 2009, la société YSL demande au tribunal, en ces termes, de :

- dire et juger qu'en déposant et en exploitant la marque OPIUM n° 08 3548832 en classes 14 et 28, la société OP SNEKER WEAR a porté atteinte à la marque OPIUM n° 1409752 au sens des dispositions de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- dire et juger que l'usage de la dénomination OPIUM SNEKER WEAR à titre de dénomination sociale porte également atteinte "à la marque de la société YSL" au visa de l'article L 713-5 précité,

- dire et juger que l'usage des dénominations OPIUM et OQIUM à titre de nom commercial et d'enseigne porte également atteinte "à la marque de la société YSL" au visa de l'article L 713-5 précité,

- dire et juger que Monsieur Mounir ABOU G., en enregistrant la dénomination "opiumstore.com" à titre de nom de domaine et en autorisant l'exploitation, s'est rendu coupable de "contrefaçon par imitation" de la marque OPIUM n° 08 3548832 (sic) au sens de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- dire et juger que la société OP SNEKER WEAR, en exploitant le site internet "opiumstore.com", s'est rendue coupable de "contrefaçon par imitation" de la marque OPIUM n° 08 3548832 (sic) au sens de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,

En conséquence,

- interdire à la société OP SNEKER WEAR l'usage, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, de la dénomination "OPIUM", et notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne, et ce sous astreinte comminatoire de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- interdire à la société OP SNEKER WEAR plus généralement l'usage, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, de la dénomination "OPIUM", à l'identique ou sous une forme modifiée, et ce sous astreinte comminatoire de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- faire interdiction à la société OP SNEKER WEAR et à Monsieur Mounir ABOU G. de poursuivre l'exploitation du nom de domaine "opiumstore.com" et notamment de procéder à tout nouvel enregistrement de nom de domaine portant la dénomination "OPIUM" ou une dénomination de nature à prêter à confusion avec celle-ci, et ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner le transfert à son profit du nom de domaine "opiumstore.com" aux frais exclusifs de Monsieur Mounir ABOU G. et de la société OP SNEKER WEAR "*conjointement et solidairement*", et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- enjoindre à la société OP SNEKER WEAR, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, de procéder au changement ou à la suppression de son nom commercial au Registre du Commerce et des Sociétés,
- ordonner la destruction de tout emballage, document commercial ou autre portant les dénominations incriminées en possession de la société OP SNEKER WEAR ou de toute autre personne ou société liée directement ou indirectement à elle,
- condamner la société OP SNEKER WEAR à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du dépôt et de l'usage de la marque "OPIUM" et la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'usage de la dénomination sociale, de l'enseigne et du nom commercial "OP SNEKER WEAR" et "OPIUM",
- condamner la société OP SNEKER WEAR et Monsieur Mounir ABOUG. "*conjointement et solidairement*" à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la réservation et de la mise en ligne du site sous le nom de domaine "opiumstore.com",
- ordonner à titre de complément de dommages-intérêts la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société OP SNEKER WEAR "*conjointement et solidairement*" (sic) dans la limite de 15.000 euros HT,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société OPIUM SNEKER WEAR et Monsieur Mounir ABOU G. "*conjointement et solidairement*" à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières écritures signifiées le 18 septembre 2009, la société OPIUM SNEKER WEAR devenue OP SNEKER WEAR entend voir:

- rejeter l'intégralité des demandes de la société YSL,

- dire et juger que la dénomination sociale OP SNEAKER WEAR (en réalité SNEKER WEAR), et le nom commercial "OPIUM" ne portent pas atteinte à la marque de la société YSL,
- dire et juger que le nom de domaine "opium store" est licite et interdire le transfert au profit de la société YSL des noms de domaines "opiumstore.com" et "oqiumstore.com",
- constater que l'inscription de la marque OPIUM dans les classes 14, 25, 28 est possible,
- condamner la société YSL à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
- à titre subsidiaire, fixer le montant des dommages et intérêts à un euro symbolique,
- condamner la société YSL aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil,
- condamner la société YSL à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Bien que régulièrement cité en vertu des dispositions de l'article 656 du Code de Procédure Civile, Monsieur Mounir ABOU G. n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été initialement rendue le 13 novembre 2009 et l'affaire plaidée le 19 novembre 2009 pour être mise en délibéré au 22 janvier 2010.

A cette date, le tribunal constatant que la société demanderesse invoquait dans ses écritures une marque n° 856974, que le certificat d'enregistrement n'était pas produit et que les demandes concernaient une marque n° 1409752 et une marque 083548832, a ordonné la réouverture des débats pour production par la société YSL des certificats d'enregistrements et de renouvellement des marques correspondant à ses demandes et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par courrier en date du 9 février 2010, le conseil de la société YSL a indiqué transmettre au tribunal un certificat d'identité et l'état des inscriptions de la marque OPIUM n° 1409752 et un certificat d'identité et l'état des inscriptions de la marque OPIUM incriminée n°083548832, dont il résulte que celle-ci a fait l'objet d'une demande de retrait inscrite le 1er décembre 2008.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'atteinte à la marque notoire

Attendu qu'aux termes de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou des services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. " ;

Que la société YSL fait en l'espèce valoir que la marque française OPIUM n° 1409752 (et non pas 856974 comme indiqué dans ses écritures et qui correspond au numéro de dépôt de la marque) déposée le 20 mai 1987 pour désigner notamment les parfums, est une marque renommée au sens de ce texte et estime que le dépôt de la marque française "OPIUM" n° 083548832, et en réalité de la demande d'enregistrement d'une marque semi-figurative selon le certificat d'enregistrement versé aux débats et non d'une marque verbale comme cela résultait de l'extrait du site internet initialement produit, l'usage des dénominations "OPIUM SNEKER WEAR" et "OPIUM" ou "OQIUM" à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne, l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine "opiumstore.com" ainsi que l'usage des termes "opium" et "oqium" à titre de référencement dans le moteur de recherche GOOGLE constituent une exploitation injustifiée de la notoriété de la marque "OPIUM" et lui cause un préjudice moral *"du fait d'un usage intempestif de sa marque réputée pour des produits de luxe, en l'espèce une ligne de parfums depuis de nombreuses années"* ;

Que la société défenderesse fait valoir en substance qu'aucune preuve n'est rapportée de l'atteinte "à la réputation" de la société YSL, du préjudice subi et de la modification éventuelle du comportement du consommateur ;

Que pour justifier du caractère notoire de la marque "OPIUM" en cause, la société demanderesse verse aux débats, en pièce n° 13-1 un article de presse qui, rédigé en langue anglaise et non traduit est sans portée, et en pièces n° 13-2, 13-3 et 13-4 des extraits de parutions dans la presse de 2004 à 2006 , 2007 et 2008 d'articles sur les parfums ou le luxe en général, Yves Saint Laurent en particulier et le parfum "OPIUM" plus précisément à quelques reprises, ces pièces démontrant selon ses écritures que *"la marque est très largement et très régulièrement exploitée depuis son dépôt et dans le monde entier, que la commercialisation de la ligne "OPIUM" représente pour elle un chiffre d'affaires considérable, et que l'importance de cette exploitation, toujours d'actualité, n'a d'égal que l'importance de la promotion de cette ligne"* ;

Que cependant de tels éléments, qui tout au plus constituent des preuves d'usage de la marque considérée, ne sauraient établir que celle-ci est connue d'une partie significative du public concerné par les produits qu'elle désigne, à savoir le grand public sur l'ensemble du territoire national ;

Attendu que la demande formée par les sociétés YSL sera donc rejetée, faute pour elle de rapporter la preuve, en l'espèce, de la notoriété de la marque française n° 1409752 dont elle se prévaut ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que la société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société YSL, et d'établir l'existence d'un préjudice ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société YSL, partie perdante, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; que l'équité commande de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

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

- DEBOUTE la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS SA de l'ensemble de ses demandes.

- DEBOUTE la société OP SNEKER WEAR de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et en remboursement de frais irrépétibles.

- CONDAMNE la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS aux dépens, qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

- DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à, Paris, le 29 octobre 2010.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT