

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS**

3^{ème} ch., 3^{ème} section, 3 mai 2006

DEMANDERESSES

Société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO KG 12 Dieselstrasse 72555 METZINGEN ALLEMAGNE représentée par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.188

S.A.S HUGO BOSS FRANCE 15 avenue de la Grande Armée 75116 PARIS représentée par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.188

DÉFENDERESSE S.A.R.L. IN 8 rue du Général Leclerc 59650 VILLENEUVE D ASCQ représentée par Me Emmanuelle X..., avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 43, Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

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 27 Mars 2006 tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé publiquement
Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société Hugo Boss AG était titulaire jusqu'en octobre 2004 des marques internationales semi-figuratives suivantes, visant la France :

-marque n 515 345 enregistrée le 3 octobre 1987 : BOSS/ HUGO BOSS,

-marque n 604 811, enregistrée le 20 juillet 1993: HUGO/HUGO BOSS, qui désignent toutes deux notamment les "vêtements". Par contrat conclu avec effet au 16 octobre 2004, elle a cédé la propriété de ces marques à la société Hugo Boss Trade Mark Management. La transcription de cette cession auprès de l'O.M.P.I. a été effectuée. La société HUGO BOSS AG, de droit allemand, conçoit, fabrique et commercialise des vêtements de prêt-à-porter de luxe pour hommes et femme. La société Hugo Boss France, SAS, filiale de la société Hugo Boss AG, est l'importateur exclusif en France des vêtements fabriqués par sa maison mère et est en charge de leur commercialisation en France.

Au cours du mois de Mai 2005, la société Hugo Boss Trade Mark Management a appris, par une publicité diffusée dans le journal "A nous Lille" du 11 avril 2005 : - qu'une boutique à l'enseigne

"Le comptoir des marques" située 8 rue du Général Leclerc à Villeneuve d'Ascq offrait à la vente des vêtements de prêt-à-porter Homme-Femmes-Junior de nombreuses marques, parmi lesquels la marque BOSS/HUGO BOSS, -l'ouverture à compter du 13 avril 2005, du service de vente en ligne de cette boutique sur le site internet "www.lecomptoirdesmarques.fr".

Autorisée par le Président du Tribunal de grande instance de Lille, elle a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la boutique à l'enseigne "le comptoir des marques". L'huissier a constaté qu'étaient offerts à la vente 38 polos, un imperméable, une ceinture, et quatre caleçons tous marqués Boss/Hugo Boss et une ceinture marquée Hugo/Hugo Boss. Le gérant de la société IN a déclaré à l'huissier que "les articles de la marque Boss Hugo sont achetés au siège social d'Hugo Boss à Metzinger". Il a remis le double d'une facture de règlement par carte bancaire concernant l'acquisition auprès de "Hugo Boss Fabrikverkauf" d'un costume Hugo/Hugo Boss, de 10 ceintures Hugo/Hugo Boss, 39 polos Boss/Hugo Boss, trois sweat-shirts Boss/Hugo Boss et un sweat-shirt Golf.

La société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT a également fait procéder à un constat le 18 mai 2005 relativement au site "www.lecomptoirdesmarques.fr". Sur la page d'accueil de ce site figurent les mentions suivantes : *"Retrouver toutes les plus grandes marques de la mode sur ce site de vente online (...) chaque semaine, nous vous proposons des arrivages exceptionnels à des prix incroyables. Pourquoi? Parce que chez nous, vous avez la mode. Rien que la mode : pas de magasins branchés dans les centres villes des plus grandes villes françaises, pas de publicité dans les magazines spécialisés... Tout ce qui est superflu, nous l'avons supprimé pour vous laisser l'essentiel : LE PRIX ! (...)"*.

Sur différentes pages du site apparaît la mention de la marque Boss/Hugo Boss. Quatorze vêtements et accessoires vestimentaires différents de la marque Hugo Boss sont proposés à la vente, chacun en trois ou quatre tailles différentes. La société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT a fait établir en outre un constat d'huissier quant à la localisation et à l'environnement de la boutique "Le Comptoir des Marques". Par acte d'huissier de Justice en date du 31 mai 2005, la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH et Co.KG et la SAS HUGO BOSS FRANCE ont assigné la société IN devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale. La société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH et Co.KG et la SAS HUGO BOSS FRANCE, dans leurs

dernières écritures communiquées le 6 février 2006 ont principalement demandé de :

au visa de la directive européenne 89-104 du 21 décembre 1988 et plus particulièrement de son article 5, des articles L713-1, L713-2, L713-4, L713-1 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, dire la saisie-contrefaçon pratiquée le 20 mai 2005 régulière en la forme et juste au fond, constater, dire et juger que la société a importé, détenu, offert à la vente des vêtements marqués BOSS/HUGO BOSS sans l'autorisation de la société Hugo Boss Trade Mark Management GmbH et Co KG, titulaire de la marque, en conséquence, constater, dire et juger que la société IN a commis des actes de contrefaçon de la marque BOSS/ HUGO BOSS lui appartenant, en conséquence, condamner la société IN à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, constater, dire et juger que la société IN a, sans l'autorisation de son titulaire, reproduit la marque BOSS/HUGO BOSS dans une publicité diffusée dans le journal "A nous Lille" et sur le site internet "www.lecomptoirdesmarques.fr" pour promouvoir sa boutique à l'enseigne le Comptoir des Marques située 8 rue du Général Leclerc à Villeneuve d'Ascq 59650, ainsi que le site internet précité, sans pour autant disposer d'une quantité suffisante de vêtements revêtus de cette marque de façon à pouvoir satisfaire à la demande qu'elle a ainsi suscitée, ce qui constitue une pratique illicite de marque d'appel, en conséquence, constater, dire et juger que la société IN a commis des actes de contrefaçon de la marque BOSS/HUGO BOSS lui appartenant, en conséquence, condamner à titre provisionnel la société IN à payer à la société Hugo Boss Trade Mark Management GmbH et Co KG la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, constater dire et juger que la société IN a reproduit la marque BOSS/HUGO BOSS en l'associant avec la recherche systématique de prix bas, au détriment de tout autre investissement, en conséquence, constater, dire et juger que la société IN a commis des actes de contrefaçon de la marque BOSS/HUGO BOSS appartenant à la société Hugo Boss Trade Mark Management GmbH et Co KG en dénigrant et en avilissant l'image d'élégance et de luxe attachée à cette marque, en conséquence, condamner la société IN à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, constater, dire et juger que la société IN a également commis au détriment de la société HUGO BOSS FRANCE des agissements :

- de concurrence déloyale par usurpation de la partie essentielle de la dénomination initiale, du nom commercial et de l'enseigne de Hugo Boss France, ce qui est inévitablement source de confusion à son détriment,
- ou, à tout le moins parasitaire, en conséquence, condamner la société IN à payer à la société Hugo Boss France la somme de

30.000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et des agissements parasites, constater, dire et juger que la société IN a également commis des agissements de concurrence déloyale par dénigrement de ses concurrents, parmi lesquels la société Hugo Boss France, en conséquence, condamner la société IN à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements déloyaux et parasites, en toute hypothèse, faire interdiction à la société IN de faire tout usage des dénominations BOSS/HUGO BOSS et HUGO BOSS à quelque fin que ce soit sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, ordonner la publication du jugement, intégralement ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines aux choix des demanderessees, le coût total de ces cinq insertions ne pouvant excéder 1000 euros, à la charge de la société IN, condamner la société IN à payer aux demanderessees la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie, condamner la société IN aux dépens, qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon opérée le 20 mai 2005, avec distraction au profit de Maître Christophe CHAPOULLIE, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières écritures communiquées le 9 janvier 2006, la société IN a principalement demandé de :

dire qu'aucune contrefaçon ne peut être relevée à son encontre, qu'elle a d'ailleurs cessé toute vente de vêtements de la marque HUGO BOSS fabriqués par la société HUGO BOSS, en conséquence, débouter purement et simplement la société HUGO BOSS de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la société HUGO BOSS en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle X..., avocat aux offres de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'épuisement des droits

L'article L713-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que "le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou dans l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement." La société IN soutient que tous les vêtements et accessoires qu'elle propose à la vente ont été acquis en Allemagne

auprès de Hugo Boss AG, qui conçoit fabrique et commercialise des collections de prêt à porter pour homme. Outre les factures et factures remises à l'huissier elle produit aux débats une facture de carte bleue du 21 janvier 2005 avec la facture correspondante. Sur cette deuxième facture apparaissent 6 caleçons marqués Hugo. La facture du 7 avril 2005, et la facture correspondante, remises à l'huissier lors des opérations de saisie contrefaçon ne font apparaître aucun caleçon, aucun imperméable, que des ceintures marquées Hugo. Il en résulte que la société IN ne rapporte pas la preuve qu'elle a fait l'acquisition dans la communauté européenne auprès de la société Hugo Boss de l'imperméable, des quatre caleçons et de la ceinture marqués BOSS/Hugo Boss dont elle ne justifie pas l'origine.

Sur la contrefaçon de la marque Boss/Hugo

Le titulaire d'une marque enregistrée dispose d'un droit exclusif d'exploitation pour tous les produits et services revendiqués et peut par l'action en contrefaçon, s'opposer à tout usage de sa marque, sans son autorisation, dans la vie des affaires pour désigner des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. Ce principe résulte des dispositions combinées de l'article 5 de la directive européenne 89-104 du 21 décembre 1988 et des articles L713-1, L713-2 et L716-1 du code de la propriété intellectuelle. En commercialisant des produits marqués Boss/Hugo Boss sans le consentement du titulaire de la marque la société IN a commis des actes de contrefaçon.

Sur l'usage de la marque Boss/Hugo Boss à titre de marque d'appel

La société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT soutient que la société IN fait usage de la marque Boss/Hugo Boss alors qu'elle n'était pas en mesure de fournir suffisamment de produits revêtus de cette marque. Il résulte de procès verbal de saisie-contrefaçon que la société IN était en mesure d'offrir à la vente 45 articles marqués Boss/Hugo Boss. Dès lors, le grief de la demanderesse n'est pas fondé, l'offre en vente étant suffisante.

Sur la dilution de la marque Boss/Hugo Boss

La société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT reproche à la société IN d'offrir à la vente des vêtements de grandes marques, parmi lesquelles la marque Boss/Hugo Boss, à des prix particulièrement bas et d'axer sa communication là-dessus. Elle lui reproche également de porter atteinte à sa marque en commercialisant les vêtements comme dans une braderie, dans un local minuscule et mal situé. Le tribunal observe que ce qui est

reproché à la société IN n'est pas un usage illicite de la marque mais juste une circonstance d'utilisation de la marque, élément qui sera pris en compte dans l'évaluation du préjudice subi par les demandeurs.

Sur la concurrence déloyale

La société Hugo Boss France reproche à la société IN d'usurper sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne, en mentionnant le nom Hugo Boss sur la carte de visite de la boutique "le Comptoir des marques" et à de multiples reprises sur le site internet "lecomptoirdesmarques.fr"

Le tribunal observe que la société IN vend régulièrement des produits marqués Boss/hugo Boss et Hugo/ Hugo Boss, puisqu'ils ont été mis dans le commerce dans un autre pays de l'Union européenne, avec l'autorisation du titulaire de la marque. Dès lors, elle ne commet pas de faute en faisant figurer la dénomination Hugo Boss sur ses supports de communication.

Sur le dénigrement de Hugo Boss France et les agissements parasitaires

Sur la page d'accueil du site "lecomptoirdesmarques.fr" figure le texte suivant: *"Parce que chez nous, vous avez la mode. Rien que la mode : pas de magasins branchés dans les centres villes des plus grandes villes françaises, pas de publicité dans les magazines spécialisés... Tout ce qui est superflu, nous l'avons supprimé pour vous laisser l'essentiel : LE PRIX! (...)"*.

En application des accords de partenariat commercial conclu avec Hugo Boss France, les boutiques Hugo Boss contribuent toutes aux investissements publicitaires critiqués qui créent pour partie la notoriété des marques HUGO BOSS. La société IN profite de cette notoriété pour attirer la clientèle et vendre ses produits à bas prix sans participer aux investissements correspondants. Par là même, elle a commis des actes de parasitisme qui ouvrent droit à réparation. De plus, sa mise en cause infondée de la politique commerciale d'Hugo Boss sur un site internet constituent des actes de dénigrement de celle-ci.

Sur les mesures réparatrices

Le tribunal possède les éléments suffisants pour évaluer à la somme de 5000 euros la réparation des actes de contrefaçon commis au préjudice de la société Hugo Boss Trade Mark Management, compte tenu du nombre limité de produits contrefaisants. Le préjudice résultant des actes de parasitisme et de dénigrement au détriment de la société HUGO BOSS FRANCE sera réparé par l'octroi d'une indemnité 15.000 euros.

Il sera fait droit aux demandes d'interdiction, mais seulement dans la mesure où elle concerne les produits n'ayant pas été mis sur le marché de l'Union Européenne avec l'autorisation du titulaire, selon des modalités précisées au dispositif.

A titre de complément de réparation il convient d'ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux ou magazines selon des modalités précisées au dispositif.

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT et HUGO BOSS FRANCE les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de leur allouer 5000 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire.

Sur les dépens

La société IN succombant dans ses prétentions il y a lieu de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Christophe CHAPOULLIE, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que la société IN en offrant à la vente cinq vêtements et une ceinture marqués BOSS/HUGO BOSS sans l'autorisation de la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH et Co KG, titulaire des marques no515345 et no604811, a commis des actes de contrefaçon, à son encontre,

Condamne la société IN à payer à la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH et Co.KG la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêt pour la contrefaçon de marque,

Dit que la société IN, en présentant son activité sur la page d'accueil de son site, a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de la société HUGO BOSS FRANCE,

Condamne la société IN à payer à la SAS HUGO BOSS FRANCE la somme de 15.000

euros (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts,

Fait interdiction à la société IN d'offrir à la vente des produits marqués BOSS/HUGO BOSS ou HUGO/HUGO BOSS, qui n'auraient pas été mis en vente sur le marché de l'Union Européenne avec l'autorisation du titulaire des marques, 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,

Autorise les sociétés demanderesse à faire publier le dispositif du présent jugement dans deux journaux ou magazines de leur choix, aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque insertion excède, à la charge de celle-ci, la somme de 4000 euros H.T.,

Débouté les sociétés demanderesse pour le surplus de leurs demandes,

Condamne la société IN à payer aux sociétés demanderesse la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne la société IN aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe CHAPOULLIE, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé le 3 mai 2006.

Le Greffier
Le Président