

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 2^{ème} section

N°RG: 09/00940

JUGEMENT rendu le 04 Juin 2010

DEMANDERESSE

Société THE GILLETTE COMPANY
Prudential Tower Building Boston
Massachusetts, 02199 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
représentée par Me Marianne SCHAFFNER, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire J30

DÉFENDEURS

Société OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD
UNIT E - 17 F Infotech Centre
21 Hung To Road, Kwun Tong, Kwoloon
HONG-KONG
Défaillante

Société UNIMASTERS AIR AND OCEAN EUROGATE
Logistics Park 12
Rodar Tarakchiev Street
SOFIA (BULGARIE)

représentée par Me Gilles GAUTIER/VY-LOAN HUYNH-OLIVIERI
de la SCP GAUTIER, VROOM, de la avocat au barreau de PARIS,
vestiaire PO 132
Monsieur SIMEON SIMEONOV ET - SLAVIANKA
Drujba 31-G- 6ème étage, appt 17
8800 SLIVEN (GULGARIE)
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, *signataire de la décision*
Eric HALPHEN, Vice-Président Sophie CANAS. Juge
assistée de Jeanine ROSTAL, faisant fonction, *signataire de la décision*

DEBATS

A l'audience du 02 Avril 2010
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe, réputé Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware THE GILLETTE COMPANY est titulaire des marques suivantes : - la marque française verbale "GILLETTE" déposée le 20 mars 1987 en renouvellement d'un dépôt antérieur en date du 22 juillet 1977, enregistrée sous le numéro 1 399 547 et régulièrement renouvelée depuis, et en dernier lieu le 11 janvier 2007, pour désigner des produits des classes 3, 5 et 8, et notamment les *"Rasoirs, lames de rasoirs"*, - la marque communautaire verbale "GILLETTE MACH 3" n° 000949271, déposée le 07 octobre 1998 et régulièrement renouvelée pour désigner en classe 8 les *"Rasoirs et lames de rasoirs, appareils de rasage, distributeurs, cassettes et cartouches, tous contenant des lames; pièces et parties constitutives de tous les produits précités"*, - la marque communautaire verbale "MACH" n° 000368712, déposée le 29 octobre 1996 et régulièrement renouvelée pour désigner en classe 8 les *"Rasoirs et lames de rasoirs, appareils de rasage, distributeurs, cassettes et cartouches, tous contenant des lames ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, instruments à main ; coutellerie ; tous compris dans la classe 8"*, - la marque communautaire semi-figurative "MACH 3" n° 000803833, déposée le 21 avril 1998 et régulièrement renouvelée pour désigner en classe 8 les *"Rasoirs et lames de rasoirs, appareils de rasage, distributeurs, cassettes et cartouches, tous contenant des lames ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités"*.

Par un avis de la Cellule de Ciblage du Fret de la Direction Régionale des Douanes de ROISSY en date du 26 août 2005, elle a été informée que des marchandises susceptibles de contrefaire ses marques, à savoir 100.800 têtes de rasoirs "GILLETTE MACH 3", faisaient l'objet d'une mesure de retenue.

Par télécopie en date du 29 août 2005, la Cellule de Ciblage du Fret lui indiquait, à sa demande, que l'expéditeur des marchandises litigieuses était la société OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD sise à HONG KONG (République Populaire de Chine) et leur destinataire, la société UNIMASTERS AIR AND OCEAN EUROGATE située à SOFIA (Bulgarie).

C'est dans ce contexte que la société THE GILLETTE COMPANY, après avoir fait procéder le 12 septembre 2005 à une saisie-contrefaçon dans les locaux des Douanes au sein de l'Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, a, selon actes d'huissier en date des 27 et 28 septembre 2005, fait assigner la société OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD, la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE et Monsieur SIMEON SIMEONOV ET - SLAVIANKA - ce dernier, commerçant à SLIVEN (Bulgarie), étant mentionné sur l'un des documents relatifs à cette expédition - devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marques aux fins d'obtenir, outre des mesures de destruction ou de confiscation, d'interdiction et de publication, paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à fixer à dire d'expert, ainsi que de la somme de 40.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant ordonnance rendue le 24 novembre 2006, le juge de la mise en

état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE.

Par déclaration en date du 14 décembre 2006, cette dernière a interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance rendue le 16 mars 2007, le juge de la mise en état a dit que la demande de sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS formée par la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE ne relevait pas des attributions conférées au juge de la mise en état et a renvoyé l'affaire devant la formation collégiale pour qu'un jugement intervienne spécifiquement sur cette demande.

Par jugement rendu le 27 avril 2007, le Tribunal de céans a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la société THE GILLETTE COMPANY dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS statuant sur l'appel interjeté par la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE à rencontre de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 novembre 2006 et a ordonné la radiation de l'affaire.

Dans un arrêt en date du 14 novembre 2008, la Cour d'Appel de PARIS a confirmé l'ordonnance entreprise et a condamné la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société THE GILLETTE COMPANY a sollicité le rétablissement de l'affaire par conclusions en date du 12 janvier 2009. Elle a été informée par un courrier de la Direction Régionale des Douanes en date du 29 septembre 2009 de ce que celle-ci avait procédé à la destruction des marchandises en cause le 12 octobre 2006. Dans ses dernières écritures en date du 30 septembre 2009, auxquelles il est expressément référé, la société THE GILLETTE COMPANY demande au Tribunal de :

- dire et juger qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 12 septembre 2005 et des éléments réunis par la Direction Régionale des Douanes de Roissy-en-France que la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE, la société OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD et Monsieur SIMEON SIMEONOV ET-SLAVIANKA se sont rendus coupables de contrefaçon par reproduction d'une part de la marque française "GILLETTE" n° 1 399 547, et d'autre part des marques communautaires "GILLETTE MACH 3" n° 000949271, "MACH" n° 000368712 et "MACH3" n° 000803833 dont la société THE GILLETTE COMPANY est propriétaire, en conséquence,
- ordonner la remise à la société THE GILLETTE COMPANY aux fins de destruction ou de conservation de toutes les lames de rasoir contrefaisantes non encore détruites par les douanes, en ce compris celles saisies à la suite de la saisie-contrefaçon du 12 septembre 2005,
- ordonner la cessation de tous les actes de contrefaçon, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE, la société OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD et Monsieur SIMEON SIMEONOV ET-SLAVIANKA à verser à la société THE GILLETTE COMPANY la somme de 200.000 euros à titre de réparation du fait des actes de contrefaçon de marque et de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société THE GILLETTE COMPANY, à valoir sur le montant définitif des dommages-intérêts qui sera fixé par expert, quitte à parfaire,
- désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission, en particulier,
 - * d'entendre tous sachants,
 - * de se rendre en tous lieux utiles et procéder à toutes

vérifications dans la comptabilité de la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE, de la société OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD et de Monsieur SIMEON SIMEONOV ET-SLAVIANKA,

- * de déterminer le préjudice subi par la société THE GILLETTE COMPANY, depuis temps non prescrit et jusqu'à la date du dépôt de son rapport,
- dire que pour la détermination de l'entier préjudice subi par la société THE GILLETTE COMPANY, il sera tenu compte des faits commis par la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE, la société OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD et Monsieur SIMEON SIMEONOV ET-SLAVIANKA jusqu'à la date de la décision définitive à intervenir,
- ordonner à la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE, à la société OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD et à Monsieur SIMEON SIMEONOV ET-SLAVIANKA qu'ils fournissent des informations se rapportant :
 - * au nombre de lames de rasoir contrefaisantes importées,
 - * à l'identité des membres du réseau ayant contribué à l'importation incriminée,
 - * au prix des lames de rasoir contrefaisantes importées,
 - * à la marge réalisée par chacun des défendeurs à la présente action,
- enjoindre à la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE, à la société OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD et à Monsieur SIMEON SIMEONOV ET-SLAVIANKA de communiquer ces informations, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner le rappel et la destruction de toute lame de rasoir contrefaisant les droits de la société THE GILLETTE COMPANY qui serait détenue par l'une quelconque des sociétés OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD ou UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE ou par Monsieur SIMEON SIMEONOV ET-SLAVIANKA, ou toute autre entité qui aurait un lien de quelque nature que ce soit avec ces derniers, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire que le Tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou magazines au choix de la société THE GILLETTE COMPANY et aux frais in solidum de la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE, de la société OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD et de Monsieur SIMEON SIMEONOV ET-SLAVIANKA, sans que le coût global n'excède la somme totale de 75.000 euros hors taxes, quitte à parfaire,
- autoriser la société THE GILLETTE COMPANY à mettre en ligne de manière permanente sur son site internet le jugement à intervenir, dans son intégralité ou par extraits, et ce en français ou en anglais,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE à verser à la société THE GILLETTE COMPANY la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE, la société OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD et Monsieur SIMEON SIMEONOV ET-SLAVIANKA à verser à la société THE GILLETTE COMPANY la somme de 130.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de saisie-contrefaçon et d'expertise et dont distraction au profit de son conseil.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 novembre 2009, la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE fait en substance valoir qu'il n'est pas démontré que la marchandise litigieuse a été ou allait être importée en France, ni qu'elle était en transit sur le territoire français, celle-ci étant en réalité selon elle en simple

transbordement aéroportuaire à PARIS, dans l'attente d'être chargée sur un autre avion à destination de la Bulgarie, et n'ayant jamais eu vocation à entrer ou transiter sur le territoire français. Elle en déduit qu'aucun acte de contrefaçon n'a été commis, le règlement communautaire n° 40/94 n'incluant pas le transbordement parmi les actes de contrefaçon et l'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle prohibant seulement la reproduction ou l'usage d'une marque reproduite. Elle soutient en tout état de cause qu'elle n'a été missionnée par le commissionnaire de transport, la société OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD, que pour réceptionner la marchandise à l'aéroport de SOFIA et l'acheminer par la voie terrestre jusqu'aux locaux du destinataire final, à savoir Monsieur SIMEON SIMEONOV ET-SLAVIANKA, ce en sa qualité de manutentionnaire et de voiturier - ou *agent de handling* -, et qu'aucun acte de contrefaçon ne lui est dès lors imputable, ce d'autant plus que les documents de transport qui lui ont été remis mentionnaient non pas des lames de rasoir mais des produits pour le bain et des équipements de piscine. Elle conteste enfin la réalité et le montant du préjudice allégué et indique qu'elle ne détient aucun élément d'information sur les réseaux de distribution des marchandises incriminées. Elle conclut en conséquence au débouté de la société THE GILLETTE COMPANY de l'intégralité de ses demandes et sollicite sa mise hors de cause ainsi que l'allocation de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD et Monsieur SIMEON SIMEONOV ET-SLAVIANKA, bien que régulièrement assignés selon les modalités des articles 683 et suivants du Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 applicable au 01er mars 2006, n'ont pas constitué avocat.

Le présent jugement, susceptible d'appel, sera néanmoins réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la régularité de l'assignation à l'égard des défendeurs non comparants

Attendu qu'aux termes de l'article 688 du Code de procédure civile, "*S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :*

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687,

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte,

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part" ;

Qu'en l'espèce, l'assignation destinée à la société OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD d'une part, et à Monsieur SIMEON SIMEONOV ET-SLAVIANKA d'autre part, a été signifiée à parquet par l'huissier instrumentaire les 27 et 28 septembre 2005, selon les modalités des articles 683 et suivants du Code de procédure civile dans leur rédaction

antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 applicable au 01er mars 2006;

Qu'il s'est écoulé plus de six mois depuis l'envoi desdits actes sans qu'aucun justificatif de leur remise n'ait pu être obtenu ;

Qu'il y a lieu dès lors, en application des dispositions susvisées et sans qu'il soit besoin de prescrire de diligences complémentaires, de statuer au fond.

- Sur la mise hors de cause de la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE

Attendu que pour solliciter tout à la fois sa mise hors de cause et le débouté de la société THE GILLETTE COMPANY de l'intégralité de ses demandes, la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE conteste la matérialité des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés, faisant en substance valoir, ainsi qu'il vient d'être exposé, que les marchandises litigieuses, en simple transbordement, n'ont jamais eu vocation à entrer ou transiter sur le territoire français et qu'en tout état de cause, elle n'avait pour mission que d'assurer le transport desdites marchandises de l'aéroport de SOFIA jusqu'à leur destinataire final, Monsieur SIMEON SIMEONOV ET-SLAVIANKA ; Qu'une telle argumentation nécessite cependant un examen au fond de l'affaire et ne saurait dès lors justifier à ce stade sa mise hors de cause.

- Sur la contrefaçon

Attendu qu'il a été précédemment exposé que la Cellule de Ciblage du Fret de la Direction Régionale des Douanes de ROISSY a mis en oeuvre une procédure de retenue douanière concernant 100.800 têtes de rasoirs "GILLETTE MACH 3" présumées contrefaire la marque française "GILLETTE" n° 1 399 547 et les marques communautaires "GILLETTE MACH 3" n° 000949271, "MACH" n° 000368712 et "MACH 3" n° 000803833 dont la société THE GILLETTE COMPANY est titulaire ;

Qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 septembre 2005 par Maître Alexandre SIMONOTTI, Huissier de Justice associé à AULNAY-SOUS-BOIS (93), et plus particulièrement de ses constatations effectuées à partir des documents de transport afférents aux marchandises litigieuses, que la lettre de transport aérien émise par la compagnie AIR FRANCE mentionnait comme expéditeur la société OCEAN PROFIT LOGISTICS LTD et comme destinataire la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE avec les précisions suivantes : "*AEROPORT DE DEPART : HONG KONG - AEROPORT DE DESTINATION : SOFIA*", tandis que le manifeste mentionne comme destinataire final Monsieur SIMEON SIMEONOV ET-SLAVIANKA, commerçant en Bulgarie - pays dont il convient de préciser qu'il n'est devenu membre de l'Union européenne qu'à compter du 01er janvier 2007 - ;

Qu'il s'ensuit que les marchandises en cause étaient en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne et à destination d'un pays également tiers à l'Union européenne et que, à défaut d'avoir été placées sous un quelconque régime douanier, et notamment sous le régime douanier du transit, il doit être considéré que ces marchandises étaient en transbordement, à savoir temporairement stockées en zone aéroportuaire dans l'attente de leur réexpédition finale ;

Qu'aux termes de l'article L.716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, applicable en vertu de l'article L.717-2 du même Code aux atteintes portées au droit du propriétaire aussi bien d'une marque nationale que d'une marque communautaire, *"Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400.000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite : a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; (...)"*

Que contrairement à ce qui est prétendu en défense, ces dispositions peuvent parfaitement être invoquées par la société THE GILLETTE COMPANY quand bien même celle-ci a entendu porter son action en contrefaçon devant les juridictions civiles, toute faute pénale constituant également une faute civile ;

Que toutefois, elles ne sanctionnent le transbordement de marchandises contrefaisantes que si celui-ci a été réalisé *"en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer"* sur le territoire français lesdites marchandises ;

Qu'il appartient dès lors au titulaire de la marque d'établir la mise dans le commerce ou, à tout le moins, un risque de mise dans le commerce des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire national ;

Qu'en l'espèce, la société THE GILLETTE COMPANY, qui ne saurait tirer argument de la licéité de la procédure de retenue douanière en matière de transit externe ou de transbordement, cette procédure étant parfaitement indépendante de l'action en contrefaçon ensuite engagée, se contente d'affirmer que *"le transit en France des lames de rasoirs litigieuses en provenance de Chine, lesquelles n'ont pas été fabriquées avec le consentement de la société THE GILLETTE COMPANY, en vue d'une mise en commerce en Bulgarie, Etat membre dans lequel la société THE GILLETTE COMPANY dispose de droits privatifs, constitue une contrefaçon au sens des articles L. 713-2 et L. 716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle"* ;

Or attendu, et étant relevé que la Bulgarie ne faisait pas ainsi qu'il a été précédemment indiqué partie de l'Union Européenne au jour de la commission des faits, qu'elle ne démontre ainsi nullement une mise sur le marché ou un risque de mise sur le marché des lames de rasoir incriminées sur le territoire français, un tel risque ne pouvant résulter de la seule qualité de commerçant du destinataire final ;

Attendu que la société THE GILLETTE COMPANY ne pourra dans ces conditions qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes, faute pour elle de rapporter la preuve de la commission d'actes de contrefaçon au sens des dispositions susvisées.

- 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 UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE 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 THE GILLETTE COMPANY, qui a pu légitimement se

méprendre sur l'étendue de ses droits.

- Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société THE GILLETTE COMPANY, 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 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,

- REJETTE la demande de mise hors de cause de la société UNIMASTERS AIR & OCEAN EUROGATE ;

- DEBOUTE la société THE GILLETTE COMPANY de l'ensemble de ses demandes ;

- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société THE GILLETTE COMPANY 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.