

**TRIBUNAL
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S**

3ème chambre 2^{ème} section
N°RG: 08/10402

JUGEMENT rendu le 04 Juin 2010

DEMANDEUR

Monsieur Gad BENICHOU
5 Villa Marces
94160 SAINT MANDÉ
représenté par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire C2306

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOPUYTEX
26450 PUY ST MARTIN
représentée par Me Danielle POINTU, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire B447, et Me François AUBERT, de la SCP MAP au barreau de VALENCE,

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 01 Avril 2010
tenue en audience publique

JUGEMENT

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

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Gad BENICHOU est titulaire de la marque semi-figurative "LA SQUADRA PARIS" déposée le 19 avril 2000 et enregistrée sous le numéro 3022740 pour désigner des produits des classes 24 et 25, et notamment les "*Vêtements à savoir : Chemise, polo, tee-shirt, pullover, gilet, débardeur, cravate, pantalon, short, bermuda, blouson, parka, manteau, veste, sweat-shirt, maillot de bain*". Suivant "*convention d'utilisation et commercialisation de marque déposée*" en date du 05 septembre 2000, il a concédé à la société à responsabilité limitée MAX TRICOTS une licence d'exploitation de cette marque moyennant le paiement d'une redevance de 0,20 euros par article commercialisé.

Indiquant avoir été informé de ce que la société à responsabilité limitée SOPUYTEX commercialisait une gamme de produits textiles sous la dénomination "SQUADRA" notamment par le biais de sites de vente sur internet, et en particulier du site accessible à l'adresse www.cdiscount.com. Monsieur Gad BENICHOU a fait procéder le 14 avril 2008 par le ministère de Maître Pascal LOUVION, Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, à un constat sur internet. Il ajoute avoir découvert que la société SOPUYTEX avait en outre procédé le 13 juin 2005 au dépôt en classe 25 de la marque semifigurative "SQUADRA" n° 3365346. C'est dans ce contexte que Monsieur Gad BENICHOU a, selon actes d'huissier en date du 09 juillet 2008, fait assigner la société SOPUYTEX d'une part en référé, en vue d'obtenir la condamnation de cette dernière à cesser sous astreinte toute exploitation de produit sous la marque "SQUADRA" ou comportant le mot "SQUADRA", et d'autre part en contrefaçon de marque devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de désignation d'un huissier, avec pour mission de se faire remettre tous éléments commerciaux et comptables de nature à permettre de calculer le montant du chiffre d'affaires réalisé à partir de l'exploitation des produits litigieux, et pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, le prononcé de la nullité de la marque "SQUADRA" n° 3365346 ainsi que le paiement de dommages-intérêts provisionnels et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par ordonnance rendue le 26 septembre 2008, le juge des référés a dit qu'en commercialisant, notamment sur internet, des vêtements portant la marque "SQUADRA", la société SOPUYTEX a porté atteinte aux droits de Monsieur Gad BENICHOU sur la marque "LA SQUADRA PARIS" n° 3022740, a en conséquence interdit à la société SOPUYTEX la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours après la signification de la décision, et enfin a condamné cette dernière à payer à Monsieur Gad BENICHOU la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant ordonnance rendue le 09 janvier 2009, le juge de la mise en état a, à la demande des parties, désigné tout huissier au choix du demandeur, avec notamment pour mission de se rendre dans les locaux de la société SOPUYTEX et de se faire remettre tous documents commerciaux ou comptables de nature à permettre de calculer le nombre d'articles et le chiffre d'affaires généré par l'exploitation de la marque "SQUADRA" par la société SOPUYTEX depuis l'année 2005. Dans un jugement en date du 25 mars 2009, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 26 septembre 2008 à la somme de 6.500 euros pour les infractions constatées les 11, 13 et 14 octobre 2008.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 septembre 2009, Monsieur Gad BENICHOU, estimant que les faits ci-dessus décrits sont constitutifs d'actes de contrefaçon par reproduction au sens de l'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, demande au Tribunal de:

- ordonner à la société SOPUYTEX de cesser toute utilisation de la marque "SQUADRA" sous quelque forme que ce soit et sous astreinte de 1.000 euros par infraction établie à compter du jugement à intervenir,

- ordonner la destruction des articles contrefaisants dont elle dispose d'une valeur déclarée à cette date de 48.563,28 euros sous le contrôle d'huissier sans délai à compter du jugement à intervenir et condamner la société SOPUYTEX au coût d'une telle opération,

- condamner la société SOPUYTEX à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la publication du dispositif du jugement aux frais de la société SOPUYTEX dans le *Journal du Textile* ainsi que dans *Le Figaro*, le coût de ces publications ne devant pas excéder la somme de 2.000 euros par insertion,

- prononcer la nullité de la marque semi-figurative "SQUADRA" n° 3365346 déposée le 13 juin 2005 par la société SOPUYTEX,

- condamner la société SOPUYTEX à lui verser la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé le 14 avril 2008, et dont distraction au profit de son conseil,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières écritures en date du 10 septembre 2009, la société SOPUYTEX, faisant à titre principal valoir qu'aucun acte de contrefaçon par reproduction ne peut lui être reproché dès lors que l'intégralité des termes et des éléments figuratifs de la marque opposée n'est pas contenue dans la marque incriminée et qu'il n'existe au surplus aucun risque de confusion, eu égard notamment à la clientèle visée, conclut au débouté de Monsieur Gad BENICHOU de l'ensemble de ses demandes. Arguant subsidiairement de l'arrêt de la commercialisation des produits litigieux depuis le mois de juillet 2008 et du fait que le bénéfice total y afférent s'élève à 1.455,24 euros, elle entend voir réduire les dommages-intérêts réclamés par le demandeur à un euro symbolique et sollicite en tout état de cause l'allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la contrefaçon par reproduction

Attendu qu'il a été précédemment exposé que Monsieur Gad BENICHOU est titulaire de la marque semi-figurative "LA SQUADRA PARIS" déposée en couleurs, mais dont seule une photocopie noir et blanc est versée aux débats, le 19 avril 2000 et enregistrée sous le numéro 3022740 pour désigner des produits des classes 24 et 25, et notamment les "*Vêtements à savoir : Chemise, polo, tee-shirt, pull-over, gilet, débardeur, cravate, pantalon, short, bermuda, blouson, parka, manteau, veste, sweat-shirt, maillot de bain*", ainsi reproduite LA SQUADRA Qu'il fait en premier lieu grief à la société SOPUYTEX d'avoir commercialisé, notamment par le biais du site accessible à l'adresse www.cdiscout.com sur lequel il a été procédé le 14 avril 2008 à des opérations de constat par Maître Pascal LOUVION, Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, des articles textiles sous la dénomination "SQUADRA" ;

Qu'il lui reproche en outre d'avoir procédé le 13 juin 2005 au dépôt en classe 25, pour désigner des *"Vêtements (sportwear), tee-shirt, débardeur, pantalon détachable, pantacourt, jogging, veste, coupevent, sweaf* de la marque semi-figurative "SQUADRA" n° 3365346, ainsi reproduite :

Qu'il a été dit que Monsieur Gad BENICHOU, se fondant exclusivement sur les dispositions de l'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prohibent, 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"*, estime que de tels agissements sont constitutifs d'actes de contrefaçon par reproduction ;

Mais attendu que, si les produits désignés par la marque opposée d'une part, et les produits sur lesquels est apposée la dénomination incriminée et ceux visés dans l'enregistrement de la marque litigieuse d'autre part, sont en effet identiques, s'agissant de vêtements, il est à juste titre soutenu par la société défenderesse que les signes en présence ne sont pas identiques au sens des dispositions susvisées ;

Qu'en effet, la marque première est constituée des mots "LA SQUADRA" surmontant l'indication géographique "PARIS", le tout en lettres majuscules stylisées, cet ensemble verbal étant apposé sur la représentation d'une étiquette en tissu comportant en filigrane les lettres majuscules S et L entrecroisées, tandis que le signe et la marque incriminés sont composés du seul terme "SQUADRA" inscrit, sauf en ce qui concerne sa première lettre, en minuscules d'imprimerie, et recouvrant un élément purement figuratif constitué d'un cercle - de couleur bleue s'agissant de l'usage du signe sur internet - coupé à son sommet et à sa base par une ligne courbe ;

Qu'il convient de rappeler que la Cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt *"Arthur et Félicie"* du 20 mars 2003, que l'article 5, §1 sous a) de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988 visant à rapprocher les législations des États membres sur les marques, laquelle a été transposée en France par la loi du 04 janvier 1991, doit être interprété en ce sens qu' *"un signe est 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"* ;

Qu'en l'espèce, les différences ci-dessus relevées, qui tiennent tant aux éléments verbaux qu'aux éléments figuratifs constituant les signes en présence, ne sauraient, contrairement à ce que prétend Monsieur Gad BENICHOU et quand bien même le terme "SQUADRA" en constitue l'élément dominant, être considérées comme présentant une telle insignifiance ;

Que celui-ci ne peut à cet égard se prévaloir des termes de l'ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2008, le juge des référés ayant lui même relevé la *"similitude"*, et non l'identité, entre les signes et ayant en outre fait référence au *"risque de confusion engendré pour le consommateur d'attention moyenne"*, lequel ne doit être caractérisé que lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prohibe, s'il en résulte un risque de confusion, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Attendu que Monsieur Gad BENICHOU, qui n'a pas entendu invoquer, même à titre subsidiaire, ces dispositions, sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.

- Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Gad BENICHOU, partie perdante, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, il doit être condamné à verser à la société SOPUYTEX, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros ;

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 contradictoire et rendu en premier ressort,

- DEBOUTE Monsieur Gad BENICHOU de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNE Monsieur Gad BENICHOU à payer à la société SOPUYTEX la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur Gad BENICHOU 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 04 juin 2010.