

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
15/05442

N° MINUTE : *10*

Assignation du :
17 Septembre 2012

**JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2016**

DEMANDERESSE

Société LAND ROVER
Banbury Road Gaydon, CV 35 ORR, Warwick
Warwickshire
(ROYAUME UNI)

représentée par Maître Marie-aimée DE DAMPIERRE du
PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP et Maître Olivia
Bernardeau-Paupe, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033

DÉFENDERESSE

CHINA DEPEND LIMITED SARL
Suite 6 Mill Mall Wickham's Cay 1, PO Bos 3085
Road Town Tortola British Virgin Islands
TORTOLA VIRGIN ISLANDS (ILES VIERGES BRITANNIQUES)

défaillant

**Expéditions
exécutoires**

délivrées le : *11/4/2016*

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 26 Février 2016
tenue en audience publique

JUGEMENT

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

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LAND ROVER est titulaire de la marque verbale communautaire LAND ROVER No. 143 644, déposée le 1er avril 1996, enregistrée le 19 juillet 2000 pour désigner divers produits et services des classes 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 36, 37, 39 et 41 de la classification internationale.

La société LAND ROVER indique avoir constaté que la société CHINA DEPEND LIMITED SARL avait déposé les marques suivantes :

- La marque française verbale « ToudRauer » No. 11 3 868 209 déposée le 20 octobre 2011 et enregistrée le 24 février 2012 pour désigner dans les classes 18, 24 et 25 de la classification internationale les produits suivants :

- 18 : Bourses ; cartables ; sacs à dos ; sacs à roulettes ; havresacs ; couvertures en peaux [fourrures] ; cannes ; dépouilles d'animaux ; parapluies ; valises ;
- 24 : Toile ; étoffes ; feutre ; essuie-mains en matières textiles ; tissus imitant la peau d'animaux ; courtepointes ; draps ; linge de lit ; sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps] ; couvertures de voyage ;
- 25 : Vêtements ; chaussures ; barrettes [bonnets] ; bonneterie ; gants [habillement] ; vêtements en cuir ; maillots ; tee-shirts ; gaines [sous-vêtements] ; foulards.

- La marque française figurative No. 11 3 868 239 déposée le 20 octobre 2011 et enregistrée le 24 février 2012 pour désigner les mêmes produits dans les classes 18, 24 et 25, de la classification internationale.



Estimant que ces marques constituent une contrefaçon de la marque dont elle est titulaire, elle a fait citer la société CHINA DEPEND LIMITED SARL par acte d'huissier du 10 septembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de faire constater la contrefaçon par imitation de sa marque et le dépôt en fraude de ses droits et obtenir outre des mesures d'interdiction, la communication de la décision à l'INPI.

La société CHINA DEPEND LIMITED SARL n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2013 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 26 avril 2013.

Par décision en date du 26 avril 2013, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état afin de faire le point sur la signification de l'acte introductif d'instance.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2014.

Par jugement du 20 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 12/13991.

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 avril 2015, la société LAND ROVER a sollicité le rétablissement de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 12/13991 devant la 3ème Chambre – 2ème Section du Tribunal faisant valoir que par courrier du 24 juin 2014 le Greffe de la Cour Suprême de Tortola, Iles Vierges Britanniques, a confirmé à l'huissier instrumentaire que l'assignation avait été régulièrement signifiée à la société ILS Fiduciary (BVI) Limited, représentant enregistré de la Défenderesse dans ce pays, et que la preuve de ce que la défenderesse avait bien été touchée était ainsi rapportée.

L'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2015, la société LAND ROVER demande au tribunal au visa des articles L. 711-4, L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle :

Vu le principe général du droit *Fraus Omnia Corruptit* ;

- Dire et juger que la marque française No. 11 3 868 209 contrefait par imitation la marque communautaire LAND ROVER No. 143 644, et ordonner en conséquence son annulation ;

- Dire et juger que la marque française No. 11 3 868 239 a été déposée en fraude des droits de Land Rover et ordonner en conséquence son annulation;

En conséquence,

- Annuler la marque française No. 11 3 868 209;

- Annuler la marque française No. 11 3 868 239;

- Interdire à China Depend Limited Sarl d'utiliser ces marques, sous astreinte de 500 euros pour chaque manquement constaté, à compter de la date de signification de cette décision à China Depend Limited Sarl;
- Réserver sa compétence pour liquider l'astreinte;
- Ordonner la communication du jugement à venir à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle en vue de son enregistrement au Registre National des Marques;
- Ordonner, compte tenu de la nature du présent litige, l'exécution provisoire du jugement à venir, nonobstant appel ou caution ;
- Condamner China Depend Limited Sarl à payer à Land Rover la somme de 10 000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire ;
- Condamner China Depend Limited Sarl aux entiers dépens qui seront recouverts par Hogan Lovells (Paris) LLP, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société CHINA DEPEND LIMITED SARL n'a pas comparu, bien que régulièrement touchée selon attestation produite et émanant du greffe de la Cour Suprême des Iles Vierges Britanniques en date du 24 juin 2014 de telle sorte que la présente décision, étant susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la contrefaçon alléguée à l'encontre de la marque française verbale « ToudRauer » No. 11 3 868 209 ;

Au soutien de ses demandes, la société LAND ROVER fait valoir s'agissant de la marque n° 11 3 868 209 que le signe de cette marque sera compris comme « LAUD RAUER » ou « LOUD RAUER » et que ce faisant ils constituent une imitation du signe LAND ROVER dès lors que d'un point de vue visuel, d'une part, les signes en cause comptent exactement le même nombre de lettres et qu'ils ont en commun les lettres "L", "D", "R", "E" et "R" qui sont présentes dans chacun des signes suivant le même ordonnancement et que le signe LAUD RAUER partage également la lettre "A" avec le signe LAND ROVER.

La société LAND ROVER ajoute que le graphisme du signe LAUD RAUER ou LOUD RAUER ne permet pas d'exclure ou de limiter la similitude globale existant entre ce signe et le signe LAND ROVER.

Elle précise que d'un point de vue phonétique, les signes en cause comptent tous le même nombre de syllabes, c'est-à-dire trois, et que ces trois syllabes ont sensiblement la même orthographe: LAND ROVER

✓

et LAUD RAUER (ou LOUD RAUER), ainsi que la même sonorité et que le public retient les consonnes plus facilement que les voyelles.

La société LAND ROVER considère en outre que d'un point de vue intellectuel, le signe LAND ROVER fait, pour le public français, automatiquement référence au constructeur automobile renommé et à ses produits, alors que les signes LAUD RAUER ou LOUD RAUER n'ont aucune signification ou connotation intellectuelle particulière pour le public français de telle sorte que le consommateur moyen confondra les signes en cause, en particulier lorsqu'il ne les aura pas sous les yeux au même moment.

La société LAND ROVER précise que les produits enregistrés dans ces deux marques sont intégralement identiques, ou à tout le moins similaires aux produits désignés par la marque communautaire antérieure qu'elle détient dès lors que la marque communautaire LAND ROVER No. 143 644 désigne des produits en classes 18, 24 et 25.

Sur ce.

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.

Sur la comparaison des produits ;

En l'espèce, la marque communautaire antérieure désigne les produits suivants en classes 18, 24 et 25 :

- Sacs, fourre-tout, étuis, sacs, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies, parasols et cannes, porte-clés entièrement ou principalement en cuir ; articles (non compris dans d'autres classes) entièrement ou principalement en cuir ou en imitations du cuir" en classe 18 ;
- Plaid, couvre-lits, draps de lit et linge de lit, nappes de table et linge de table, nattes et serviettes en matières textiles, rideaux, tissus (produits en matières textiles) en classe 24 ;
- Vêtements de dessus, blouses, pardessus, chaussures, chapellerie, gants, cravates et t-shirts en classe 25.

✓

Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Il convient d'observer que s'agissant des produits visés au titre de la classe 18, les cannes et parapluies sont désignés dans chacune des deux marques. Les bourses, cartables, sacs à dos, sacs à roulette, havresacs et valises désignés par la marque française n°11 3 868 209 contestée peuvent être considérés comme similaires aux portes-monnaie, sacs, fourre-tout et étuis désignés par la marque communautaire antérieure. De même, peuvent être regardés comme similaires les couvertures en peau ainsi que les dépouilles d'animaux, avec les articles entièrement ou principalement en cuir ou en imitation du cuir visés dans la marque antérieure.

S'agissant des produits de la classe 24, il y a lieu de constater que les essuie-mains en matières textiles, courtepointes, draps, linge de lit, sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps] et couvertures de voyage sont similaires aux serviettes en matières textiles, couvre-lits, draps de lit et linge de lit désignés par la marque communautaire antérieure n°143 644. De même, peuvent être regardés comme similaires les toiles, étoffes, feutre et les tissus imitant la peau d'animaux, avec les plaids et rideaux.

Enfin concernant les produits en classe 25, il peut être observé que les chaussures, tee-shirts, et gants sont désignés de manière identique dans chacune des marques. Les éléments de chapellerie sont similaires aux bonnets et à la bonneterie visés dans la marque litigieuse, de même que les vêtements, vêtements en cuir, maillots, gaines et foulards, envers les vêtements de dessus que désigne la marque communautaire antérieure n° 143 644.

Les produits visés dans la marque litigieuse sont ainsi, soit identiques, soit similaires, aux produits visés dans l'enregistrement de la marque n° 143 644 de la demanderesse.

Sur la comparaison des signes ;

L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l'espèce, d'un point de vue visuel, la marque antérieure LAND ROVER est une marque verbale écrite en lettres majuscules standards, composée de deux mots séparés de langue anglaise, formés respectivement par quatre et cinq lettres.

La marque contestée « ToudRAUER » est une marque verbale composée d'un seul mot en lettres cursives et en caractère italique, déposée en couleurs, sans que ces couleurs ne soient cependant précisées dans l'enregistrement.

Si la marque contestée partage avec la marque LAND ROVER le même nombre de lettre (9), seules 5 lettres sont communes : la quatrième lettre « D » inscrite en minuscule dans la marque contestée (et en capitale dans le signe antérieur), les lettres "R" et « E » dans les mots « Rauer » et « ROVER », et la lettre « A ». Cette dernière lettre n'est toutefois pas utilisée au même emplacement puisqu'elle figure dans le premier mot de la marque antérieure (LAND) et en seconde partie dans le signe contesté.

Ce faisant, d'un point de vue visuel, la similitude entre les signes ne peut être considérée que comme étant très faible, quand bien même le graphisme utilisé par le signe contesté rend délicate la lisibilité du signe, une hésitation étant permise entre « toudRauer » et « loudRauer » au regard du graphisme du « t » et du « l », cette ambiguïté n'étant toutefois pas de nature à accentuer significativement le degré de similitude avec le signe LAND ROVER.

D'un point de vue phonétique, des différences substantielles peuvent être constatées dès lors que si les signes ont le même nombre de syllabes, à savoir trois, la première partie du signe antérieur se prononce « land » alors que la première partie du signe contesté se prononce « toud » (ou « loud ») de telle sorte qu'il en ressort une différence significative par l'usage du son « and » d'une part, et du son « oud » d'autre part.

De même, il existe une différence nette de prononciation s'agissant de la seconde partie des signes, le signe antérieure étant caractérisé par le son « ov » alors que le signé contesté est caractérisé par le son « au ».

La comparaison phonétique des signes LAND ROVER et « toudRauer » conduit ainsi à exclure une similitude entre les signes.

Enfin, d'un point de vue conceptuel, le signe « toudRauer » n'a pas de signification particulière pour le public pertinent, à savoir le consommateur français, qui ne sera pas enclin ce faisant à le rattacher à la marque LAND ROVER.

Il ressort de ces éléments que la marque antérieure LAND ROVER étant d'une faible similarité visuel avec le signe contesté et dissemblable d'un point phonétique et conceptuel, le risque de confusion allégué en dépit de l'identité ou de la similitude des produits n'est pas établi de telle sorte que la contrefaçon n'est pas caractérisée.

La société LAND ROVER sera en conséquence déboutée du chef de cette demande.

Sur la demande d'annulation de la marque française n° 11 3 868 239 ;

Au soutien de sa demande s'agissant de la marque n° 11 3 868 239, la société LAND ROVER expose que le signe déposé est composé de caractères chinois signifiant LAND ROVER, ce signe étant enregistré et utilisé à titre de marque sur le territoire chinois par Land Rover de telle sorte que l'enregistrement a été fait en fraude de ses droits et qu'elle peut revendiquer la propriété de l'enregistrement ou son annulation en application de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.

✓

Sur ce.

En l'espèce, la marque contestée est une marque figurative constituée d'un pictogramme formé par deux caractères chinois dont il est précisé par la demanderesse qu'ils constituent la traduction en chinois des mots « LAND ROVER », ce qui ressort de la comparaison avec les marques déposées en Chine par cette dernière. Ainsi, le consommateur français, comprenant la langue chinoise, sera amené à rattacher les produits visés par cette marque à la société LAND ROVER ou considérer que cette marque est celle détenue par cette dernière société.

Ce faisant, le dépôt de la marque française a manifestement été fait en fraude des droits de la société LAND ROVER au titre de sa marque antérieure et dans l'intention de lui nuire, la société CHINA DEPEND LIMITED SARL ne pouvant ignorer à cette date la marque antérieure dont est titulaire la demanderesse.

Il convient en conséquence de prononcer l'annulation de cet enregistrement sans qu'il soit nécessaire de prononcer de mesure d'interdiction complémentaire sous astreinte.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société CHINA DEPEND LIMITED SARL, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société LAND ROVER, 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 3 000 euros.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

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

DIT que la marque française figurative déposée le 20 octobre 2011 par la société CHINA DEPEND LIMITED SARL et enregistrée sous le n° 11 3 868 239 a été déposée en fraude des droits de la société LAND ROVER ;

En conséquence,

PRONONCE la nullité de la marque française enregistrée sous le n° 11 3 868 239 ;

DIT que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques ;

✓

DEBOUTE la société LAND ROVER de sa demande en contrefaçon à l'encontre de la marque française n° 11 3 868 209 et en conséquence la DEBOUTE de sa demande en annulation de ladite marque ;

CONDAMNE la société CHINA DEPEND LIMITED SARL à payer à la société LAND ROVER la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société LAND ROVER du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société CHINA DEPEND LIMITED SARL aux dépens, qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 8 avril 2016

Le Greffier



Le Président



