

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 3ème
section

N° RG :
12/01079

N° MINUTE : **12**

Assignation du :
09 Janvier 2012

**JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2013**

DEMANDERESSE

Société CONVERSE INC.
1HIGH STREET NORTH ANDOVER
MASSACHUSETTS
01845-2601 ETAT UNIS D'AMERIQUE

représentée par Me Gaëlle BLORET-PUCCI, CABINET BCTG &
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001

DÉFENDERESSE

Société SOCOGIV, prise en la personne de son gérant Monsieur
MOHAMMAD GHIVALLA,
19 rue Millet
97460 SAINT PAUL
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie SALORD, Vice-Président, *signataire de la décision*
Mélanie BESSAUD, Juge
Nelly CHRETIENNOT, Juge

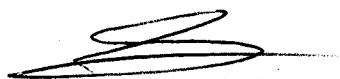
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

DÉBATS

A l'audience du 21 Janvier 2013, tenue publiquement, devant Marie
SALORD, Mélanie BESSAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition
des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les
conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément
aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

Expédition exécutoire

Délivrée le : **3/04/2013**



Page 1



JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société CONVERSE INC. est propriétaire des marques suivantes désignant toutes des chaussures :

- la marque française semi-figurative CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR enregistrée sous le n° 1 356 944 le 30 mai 1986 et renouvelée le 22 mars 2006,
- la marque communautaire figurative représentant une étoile, enregistrée sous le n° 7 600 431 le 13 février 2009,
- la marque internationale semi-figurative ALL STAR enregistrée sous le n° 929 078 le 15 mai 2007 désignant l'Union européenne,
- la marque communautaire semi-figurative CONVERSE enregistrée sous le n° 8 135 361 le 4 mars 2009.

Le 28 décembre 2011, la cellule de ciblage du port des douanes de La Réunion a informé la société CONVERSE INC. du placement en retenue de 600 paires de chaussures en toile susceptibles de constituer des contrefaçons des marques CONVERSE.

Ces chaussures expédiées par la société de droit chinois HONG KONG SHUN LIAN INTERNATIONAL TRADING LTD sise GUANGZHOU étaient destinées à la société SOCOGIV.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier délivré le 9 janvier 2012, la société CONVERSE a assigné la société SOCOGIV devant le tribunal de grande instance de Paris en sa qualité de tribunal des marques communautaires.

Dans son assignation, la société CONVERSE INC. demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :


- Déclarer la société CONVERSE INC. recevable et fondée en ses demandes en sa qualité de propriétaire des marques française n° 1 356 944, communautaires n° 7 600 431 et n° 8 135 361 et internationale visant l'Union européenne n° 929 078 ;

Y faisant droit :

- A titre principal, dire et juger que la société SOCOGIV, en important des paires de chaussures revêtues de l'imitation illicite des marques française n° 1 356 944, communautaires n° 7 600 431 et n° 8 135 361 et internationale visant l'Union européenne n° 929 078, a commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société CONVERSE INC. ;
- A titre subsidiaire, dire et juger que la société SOCOGIV, en important des chaussures revêtues de l'imitation illicite des marques CONVERSE, en vue de leur commercialisation, a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société CONVERSE INC.

En conséquence :

- Faire interdiction à la société SOCOGIV de poursuivre l'importation, la détention, l'offre à la vente et la vente de tous produits portant atteinte aux marques CONVERSE et ce, sous astreinte de 500 euros par



infraction constatée, à effet de plein droit sur l'ensemble du territoire de l'Union

européenne ;

- Ordonner la confiscation des marchandises litigieuses en vue de leur destruction ;

- Condamner la société SOCOGIV à payer à la société CONVERSE INC., en réparation de l'atteinte portée à ses droits sur les marques française n° 1 356 944, communautaires n° 7 600 431 et n° 8 135 361 et internationale visant l'Union Européenne n° 929 078, la somme provisionnelle de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la société SOCOGIV à payer à la société CONVERSE INC., en réparation du préjudice commercial subi, la somme provisionnelle de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Dire et juger qu'en considération des documents et informations qui lui seront ainsi communiqués, CONVERSE INC. sera recevable, le cas échéant, à saisir de nouveau le tribunal de céans pour obtenir de plus amples dommages et intérêts ;

- Ordonner à la société SOCOGIV de produire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

tous documents ou informations, notamment de nature comptable, permettant de déterminer précisément l'origine, les quantités et le prix d'achat et de revente des produits contrefaisants en cause ;

- Ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais exclusifs et avancés de la défenderesse, dans 5 revues ou journaux au choix de la demanderesse, sans que le coût de chacune de ces publications puisse dépasser la somme de 8.000 euros H.T.;

- Dire et juger que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

- Condamner la société SOCOGIV à payer à la société CONVERSE INC. la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société SOCOGIV aux entiers dépens.

La société CONVERSE INC. soutient que les chaussures saisies constituent des contrefaçons par imitation des marques dont elle est titulaire.

Elle fait valoir que le logo "MING ★ BAO" apposé à l'arrière des chaussures crée un risque indéniable de confusion pour un consommateur d'attention moyenne avec les marques communautaires n° 7 600 431 et n° 8 135 361 car il reproduit l'étoile caractéristique des marques CONVERSE.

S'agissant des autres logos "ming bao" apposés pour l'un à l'arrière des chaussures retenues et pour l'autre cousu à côté des oeillets des lacets des chaussures, elle estime qu'il crée un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque ALL STAR n° 929 078 car il associe deux mots très courts (trois et/ou quatre lettres) entre lesquels est reproduite une étoile noire, présentant ainsi une structure strictement identique à celle de la marque notoire dont il reproduit le graphisme. Elle ajoute que ces logos sont en outre apposés au même endroit que sur les chaussures authentiques ALL STAR, c'est-à-dire sur une bande rectangulaire en caoutchouc surélevée, fixée à l'arrière de la semelle de la chaussure.

Concernant le logo "MING BAO" en forme de cercle, imprimé sur le côté des chaussures, elle fait valoir que celui-ci crée un risque de confusion tel que le consommateur d'attention moyenne l'associera nécessairement à la marque notoire CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n°1 356 944 puisqu'il présente une ressemblance visuelle et conceptuelle avec elle.

A titre subsidiaire, la société CONVERSE INC. soutient que la défenderesse a commis des actes de parasitisme en apposant sur des produits similaires aux authentiques chaussures commercialisées par elle des logos constituant des imitations illicites des marques CONVERSE. Elle estime que dans ces circonstances, la société SOCOGIV a entendu détourner, à son profit et sans contrepartie financière aucune, sa notoriété pour s'attirer, sans effort, sa clientèle.

Elle fait valoir que son préjudice résulte de l'atteinte portée au pouvoir distinctif de ses marques CONVERSE, qui provoque une baisse de leur valeur patrimoniale et donc une perte financière en tenant compte de la notoriété de la marque CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944 et de son fort pouvoir attractif auprès des consommateurs.

Elle indique que le succès commercial des chaussures CONVERSE est le résultat de sa stratégie commerciale et notamment des importants efforts et investissements de promotion et de publicité qu'elle a consacrés pour placer ces marchandises dans le segment "mode".

Elle estime également qu'elle subit un préjudice au titre du manque à gagner commercial, constitué par la perte de redevances, du fait de la vente d'articles revêtus de l'imitation de ses marques notoires et du détournement de clientèle.

Régulièrement assignée à domicile, la société SOCOGIV n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

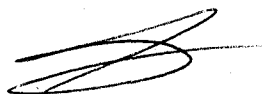
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juin 2012.

MOTIFS

Aux termes 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 aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la contrefaçon de marques

En vertu de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, est prohibé, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, en l'absence d'autorisation du propriétaire de la marque française.



Par ailleurs, selon l'article 9 du règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009, le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires 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 des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs du cas d'espèce, en considération des similitudes tant des signes que des produits qu'ils visent, étant acquis que la notoriété dont jouit la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue.

En l'espèce, il est constant que les marques protègent les mêmes produits que les produits litigieux, à savoir des chaussures.

Si la demanderesse soutient que toutes les marques opposées sont notoires, le tribunal au vu des pièces versées au débat ne retiendra la notoriété que de la marque française semi-figurative CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR, seule mise en avant dans les publications de presse.

- S'agissant du logo MING BAO apposé à l'arrière des chaussures

Ce logo est constitué d'une étiquette blanche sur laquelle figure une étoile blanche entourée d'un rectangle noir en dessous duquel est inscrit en majuscules MING BAO.

Est opposée la marque figurative n° 7 600 431 qui représente une étoile noire dans un cercle blanc entouré de noir et la preuve de la notoriété de cette marque n'est pas rapportée.

Les signes sont tous deux composés d'une étoile similaire mais dans la marque CONVERSE elle est noire alors que sur les chaussures elle est blanche. Il s'agit du seul élément commun, puisque l'étoile du signe litigieux est entourée d'un carré et non d'un rectangle et associée au mot MING BAO.

Il apparaît que dans le signe querellé, l'élément distinctif est composé de l'élément verbal MING BAO puisque l'étoile est un élément décoratif usuel. Il en résulte que le consommateur d'attention moyenne au vu de l'ensemble des éléments du signe ne sera pas amené à un risque de confusion sur l'origine des produits. En conséquence, la contrefaçon n'est pas constituée.

Est aussi opposée la marque semi-figurative n° 8135 361 composée de la même étoile que dans la marque n° 7 600 431 avec à droite le mot en majuscules CONVERSE.

Phonétiquement, aucun élément commun n'existe entre les deux mots.



Visuellement, les signes ont en commun la présence d'une étoile. Intellectuellement, la seule présence d'une étoile ne permet pas au consommateur d'associer l'élément verbal CONVERSE à celui MING BAO. Ainsi, le risque de confusion est écarté et la société CONVERSE sera déboutée de sa demande de contrefaçon à ce titre.

- La société CONVERSE poursuit la contrefaçon de sa marque semi-figurative ALL STAR n° 929 078 composée d'un cartouche rectangulaire blanc contenant les mots majuscules ALL STAR séparés par une étoile.

Elle incrimine d'abord le logo MING BAO apposé à l'arrière des chaussures qui reproduit dans un cartouche rectangulaire blanc entouré de noir les mots MING en blanc entouré de noir et BAO dans les couleurs inversées. Entre ces mots est représentée une étoile moitié blanche, moitié noire.

Il convient de rappeler que les conditions d'exploitation de cette marque CONVERSE, également sur le bas arrière de chaussures, sont indifférentes pour apprécier la contrefaçon et que la notoriété de cette marque n'est pas retenue.


Phonétiquement, aucune ressemblance n'existe entre les signes. Intellectuellement, les mots n'ont pas le même sens. Visuellement, les signes se rapprochent par leur architecture, un rectangle avec deux syllabes séparées par une étoile. Cependant, alors que la typographie des mots est différente de par la police et le fait que le signe litigieux est en majuscules alors que la marque est en minuscules, l'absence de ressemblance phonétique et intellectuelle empêche, compte tenu du caractère dominant des éléments verbaux, tout risque de confusion.

Il en est de même pour le logo MING BAO, composé de ces deux mots séparés par une étoile, apposé sur les oeilletons.

- La société CONVERSE poursuit aussi la contrefaçon de sa marque française n° 1 356 944 dont la notoriété est justifiée. Celle-ci est constituée d'un cercle avec une étoile noire au centre, les mots CONVERSE dans le haut du cercle et ALL STAR dans le bas. Du côté gauche de l'étoile figure le mot Chuck et du côté droit Taylor.

Le logo apposé sur les chaussures litigieuses est composé d'un cercle avec une étoile en son centre. Les mots Chuck et Taylor sont apposés à gauche et à droite de l'étoile. En bas de l'étoile est reproduit l'élément verbal MING BAO.

Phonétiquement, les deux signes ont en commun les mots Chuck et Taylor. Visuellement, ils sont tous deux composés d'un cercle avec une étoile au centre. Intellectuellement, ils renvoient aux mêmes mots anglais, qui dans l'esprit du public sont associés, compte tenu de la notoriété de la marque opposée, à la société CONVERSE. Dès lors, la seule différence résultant du fait que le cercle soit entouré de deux autres cercles et du signe MING BAO sur les chaussures litigieuses n'est pas de nature à éviter le risque de confusion, le consommateur étant au contraire amené à penser que la société CONVERSE s'est associée avec le titulaire de la marque MING BAO ou un créateur pour une nouvelle collection.



Dès lors, la contrefaçon par imitation de la marque française n° 1 356 944 par imitation est constituée et la responsabilité de la société SOCOGIV qui a importé en vue de leur commercialisation les chaussures reproduisant ce signe est engagée.

Sur le parasitisme

Il convient d'examiner cette demande formée à titre subsidiaire, la société CONVERSE INC. ayant été déboutée de ses demandes en contrefaçon au titre de ses marques n° 7 600 431, n° 8 135 361 et n° 929 078.

Constitue un comportement fautif, au sens de l'article 1382 du code civil, le fait de tirer profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui qui procure un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Le succès et la notoriété des chaussures en toile CONVERSE INC. sont justifiées au vu de l'ensemble des pièces versées au débat qui établissent que ces produits créés en 1917 sont devenus incontournables dans le domaine de la mode et s'adressent à tout âge et profil de consommateur.

Ces chaussures se caractérisent notamment par une semelle en caoutchouc cerclée d'une bande blanche avec un liseré de couleurs.

Or, les chaussures litigieuses constituent la copie servile des chaussures commercialisées et popularisées par la demanderesse, notamment par la reprise de la même semelle, du même liseré placé au même endroit et du bout rond, ces éléments étant associés à la reproduction de l'étoile utilisée par la demanderesse.

La valeur de l'ensemble de ces caractéristiques associées et reconnaissables des chaussures CONVERSE est le fruit d'un investissement constant ayant permis à ces produits de devenir incontournables, ainsi que cela apparaît à la lecture des coupures de presse.

Or, en important pour les commercialiser des chaussures reproduisant les caractéristiques des tennis CONVERSE, la société défenderesse a tiré profit de leur valeur économique, ce qui lui permet de les vendre grâce à l'association fautive opérée avec les codes CONVERSE.

La déloyauté est donc caractérisée et les faits de parasitisme sont constitués.

Sur les mesures réparatrices

En vertu de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.



Le tribunal dispose d'éléments suffisants pour fixer à titre définitif le préjudice de la demanderesse et il ne sera pas fait droit à la demande de production d'éléments comptables, l'identité de la société chinoise ayant exporté les produits étant déterminée.

Il relève que les photographies des douanes portent sur 4 paires de chaussures différentes, seule une de celles-ci reproduisant par imitation la marque. En l'absence d'éléments sur le nombre de chacun de ces modèles, la masse contrefaisante sera évaluée à un quart, soit 150 paires de chaussures.

L'importation de marchandises contrefaisant la marque notoire cause à son titulaire un préjudice résultant de l'atteinte portée à ses droits privatifs, le droit de marque étant un droit de propriété dont toute atteinte justifie réparation.

Son préjudice résulte également dans l'atteinte portée à la valeur distinctive.

En revanche, en ne donnant aucun élément sur les redevances qu'elle touche par le biais de ses licences, la société CONVERSE INC. ne justifie pas d'un préjudice commercial.

Au regard de ces éléments, et compte tenu du fait que les marchandises n'ont pas été mises au contact des consommateurs, le préjudice sera évalué à la somme de 3.500 euros.

S'agissant du parasitisme, il est caractérisé pour les quatre modèles importés par la société SOCOGIV. Le préjudice de la société CONVERSE INC. sera évalué sur la base de 600 paires à la somme de 6.000 euros au regard de l'article 1382 du code civil.

Il convient de faire droit à la demande de confiscation et d'interdiction dans les termes du dispositif, cette dernière mesure étant limitée au territoire français en l'absence de contrefaçon d'une marque communautaire.

Compte tenu de l'absence de commercialisation des chaussures, le préjudice de la société CONVERSE INC. est intégralement réparé et il ne sera pas fait droit à la demande de publication judiciaire.

Sur les autres demandes

Partie perdante, la société SOCOGIV sera condamnée aux dépens et devra indemniser la société CONVERSE INC. des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits à hauteur de 2.000 euros.

La nature de la décision justifie le prononcé de l'exécution provisoire, à l'exception de la mesure de confiscation.



PAR CES MOTIFS

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

Déboute la société CONVERSE INC. de ses demandes en contrefaçon au titre de ses marques n° 7 600 431, n° 8 135 361 et n° 929 078,

Dit qu'en ayant importé en France et en vue de leur commercialisation des chaussures constituant la reproduction par imitation de la marque française "CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR" n° 1356944 sans l'autorisation du titulaire, la société SOCOGIV a commis des actes de contrefaçon de cette marque au préjudice de la société CONVERSE INC.,

Dit que la société SOCOGIV a commis des actes de parasitisme,

En conséquence,

Interdit à la société SOCOGIV d'importer, de détenir et de commercialisé des chaussures similaires à celles ayant fait l'objet de la retenue douanière, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée,

Se réserve la liquidation de l'astreinte qui commencera à courir à compter de la signification du jugement,

Ordonne la confiscation des marchandises en vue de leur destruction,

Condamne la société SOCOGIV à payer à la société CONVERSE INC. la somme de 9.500 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice fixé à titre définitif,

Déboute la société CONVERSE INC. de sa demande de publication,

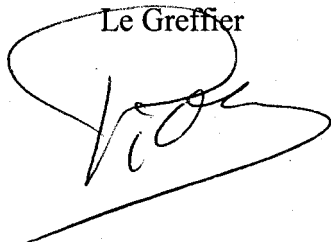
Condamne la société SOCOGIV aux dépens,

Condamne la société SOCOGIV à payer à la société CONVERSE INC. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement, à l'exception de la mesure de confiscation.

Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2013

Le Greffier



Le Président

