

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 1ère
section

N° RG : 10/11653

N° MINUTE : 13

JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2011

DEMANDERESSES

Société COFRA HOLDING AG
Grafenauweg 10
6300 zug
57340 SUISSE

Société C&A France
122 Rue de Rivoli
75001 PARIS

représentées par Me Xavière CAPORAL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #B1206

DÉFENDERESSE

Société NEW YORKER FRANCE
1 allée d'Helsinki
67300 SCHILTIGHEIM

représentée par Me Jean-Didier MEYNARD- SCP BRODU CICUREL
MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Rémy MONCORGE, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

Expéditions
exécutoires
délivrées le : 11/12/11

DEBATS

A l'audience du 04 Octobre 2011
tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La Société COFRA est une société holding détenant un Groupe de sociétés dont l'objet inclut notamment le commerce de détail de vêtements par l'intermédiaire, en France, de la Société C&A.

Elle est titulaire de la marque communautaire dénominate « WESTBURY » déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le numéro 000106526 pour désigner des produits des classes 18 et 25 et notamment toute sorte de vêtements.

L'exploitation de cette marque a été confiée en France à la Société C&A par un contrat de licence dont la licence a été inscrite au Registre des marques communautaires et publiée au Bulletin des marques communautaires le 22 juin 2009.

Les demanderesses, constatant la commercialisation de tee-shirts revêtus du signe WESTBURY par un magasin de distribution de vêtements à l'enseigne NEW YORKER situé dans le Centre commercial OKABE, au 63 avenue de Fontainebleau au KREMLIN BICETRE, ont procédé à un constat d'achat par ministère d'huissier le 30 mars 2010.

Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2010, les demanderesses ont assigné la Société NEW YORKER France pour contrefaçon de la marque communautaire WESTBURY devant le tribunal de grande instance de Paris.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 3 octobre 2011 les demanderesses ont sollicité du Tribunal de:

- Retenir sa compétence pour traiter de la présente affaire ;
- Constaté que la société COFRA HOLDING AG est titulaire des droits de marques sur l'enregistrement communautaire WESTBURY n° 000106526 ;
- Confirmer la validité de la marque communautaire WESTBURY n° 000106526 et son usage en France ;
- Constaté la validité du constat d'achat réalisé le 30 mars 2010 par Maître Terrieux ;
- En tout état de cause, confirmer que les demanderesses ont un intérêt à agir, la défenderesse utilisant sans conteste WESTBURY pour des vêtements.
- Constaté que l'utilisation de la marque communautaire est utilisée sous une forme modifiée qui n'en altère pas son caractère distinctif,

- Dire et juger que la société NEW YORKER FRANCE en distribuant et commercialisant les vêtements litigieux en y apposant le signe WESTBURY a reproduit la marque communautaire WESTBURY n° 000106526 et s'est rendue coupable du délit d'imitation par contrefaçon.
- Interdire à la défenderesse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à utiliser le terme «WESTBURY », seul ou combiné à d'autres termes, à titre de marque ou de tout signe distinctif pour désigner, promouvoir et commercialiser des vêtements;
- Condamner la défenderesse à verser aux demanderessees à titre provisionnel, une somme de 100 000,00 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de sa marque et de la banalisation du signe ;
- Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal afin de lui permettre de collecter tous les éléments pour calculer le préjudice subi par les demanderessees et, dans le cadre de cette mission, enjoindre à la défenderesse de communiquer sous astreinte tous documents comptables et factures concernant l'exploitation du signe WESTBURY seuls ou au sein d'un ensemble complexe pour des vêtements ;
- Ordonner la destruction aux frais de la défenderesse des produits litigieux en présence de tout huissier désigné par les demanderessees ou de toute autre personne mandatée par elles à cet effet ;
- Ordonner la publication du jugement dans trois quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuels au choix des demanderessees à hauteur de 10 000,00 euros hors taxes par insertion, aux frais avancés de la défenderesse ;
- Dire et juger que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir à l'exclusion des publications et des mesures de destruction, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
- Condamner la défenderesse à verser aux demanderessees la somme de 20 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, les demanderessees ont fait valoir que le Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent pour juger d'un litige concernant une marque communautaire.

Elles considèrent également que la marque WESTBURY est valide étant distinctive.

Elles ont soutenu que le constat d'achat réalisé par Maître Terrieux, huissier de justice, est régulier, ne pouvant s'agir d'une saisie-contrefaçon déguisée non autorisée par un juge, la preuve d'une contrefaçon pouvant se faire par tous moyens et un constat d'achat étant suffisant à la prouver.

Elles ont conclu au rejet de la demande de déchéance, la marque WESTBURY étant bien reconnue par le consommateur français en tant que signe distinctif caractérisé permettant seul d'identifier les produits. Elles ont estimé en conséquence que l'utilisation du terme WESTBURY par la défenderesse pour désigner des vêtements constitue une reproduction illicite de la marque de la Société COFRA au sens des articles L. 713-3 a) et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, aux motifs qu'il y a identité des signes en cause, identité des produits en cause et l'existence d'un risque de confusion.

De ce fait, les sociétés COFRA HOLDING et C&A ont exposé avoir subi un préjudice important du fait de la contrefaçon et de la banalisation de leur marque WESTBURY dont elles demandent réparation.

En réplique, la Société NEW YORKER FRANCE, défenderesse, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 01.10.2011, a demandé au Tribunal de :

DIRE et JUGER que Maître TERRIEUX n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de procès-verbal de constat ;

CONSTATER l'atteinte à la vie privée et à la propriété ;

DIRE et JUGER que les sociétés demanderesses n'exploitent pas sérieusement la marque communautaire n°000106526

En conséquence

DIRE et JUGER que le procès-verbal dressé par Maître TERRIEUX le 30 mars 2010 est nul ;

PRONONCER la déchéance de la marque communautaire n°000106526 ;

Ce faisant

CONSTATER l'absence de tout intérêt à agir des sociétés demanderesses ;

DECLARER les sociétés demanderesses irrecevables dans leurs demandes ;

Subsidiairement

CONSTATER au besoin DIRE et JUGER que la société NEW YORKER FRANCE ne s'est rendue coupable d'aucun acte de contrefaçon à l'encontre des demandeurs ;

CONSTATER l'absence de préjudice des demanderesses ;

DEBOUTER les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause

CONDAMNER in solidum les sociétés COFRA HOLDING AG et C&A FRANCE à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les sociétés COFRA HOLDING AG et C&A FRANCE in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure par application de l'article 696 du Code de procédure ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition sans constitution de garantie.

A l'appui de ses prétentions, la société défenderesse a fait valoir tout d'abord la nullité du procès verbal de constat dressé le 30 mars 2010 par Maître TERRIEUX sur le fondement des articles 112 et 117 et suivants du code de procédure civile aux motifs, d'une part, que pour être valable, le constat d'huissier ne doit pas être constitutif d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon déguisé car non autorisé par un juge et que d'autre part, au titre du constat, l'huissier se devait de constater depuis la voie publique des faits déroulés en sa présence or le document produit par la partie adverse ne répond à aucune de ces deux conditions cumulatives et devra être déclaré nul.

Elle a soulevé la déchéance de la marque pour défaut d'exploitation, le signe exploité l'étant dans une forme très différente du signe déposé, une phrase entière ayant été ajoutée.

Elle a conclu au rejet des demandes sur le fond, soutenant que les conditions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle n'étaient pas satisfaites, l'usage par la défenderesse du terme WESTBURY l'étant uniquement comme nom géographique et non à titre de marque. Elle a indiqué par-ailleurs utiliser la marque « FISHBONE » et non WESTBURY, le risque de confusion étant en conséquence écarté, enfin la preuve de toute exploitation en France de la marque « WESTBURY » et du préjudice subi n'étant pas rapportée.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4.10.2011.

SUR QUOI :

Sur la nullité du procès verbal de constat établi le 30.03.2010 :

La société NEW YORK France considère que le procès verbal établi par Maître Terrieux, huissier de justice le 30.03.2010, doit être considéré comme un procès-verbal de saisie-contrefaçon déguisée, l'huissier n'ayant pas été autorisé par le juge préalablement aux opérations réalisées dans un lieu privé s'agissant du centre commercial « OKABE » au sein duquel se trouve la boutique NEW YORKER et n'y ayant pas été davantage expressément autorisé à y pénétrer par la société ALTERA COGEDIM, propriétaire du centre commercial ; que le procès-verbal est donc entaché d'une nullité de fond en application des articles 117 et 119 du code de procédure civile sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un grief. De plus, elle relève que l'huissier n'a constaté aucun fait d'achat et qu'en conséquence, hormis ce prétendu constat d'achat, les sociétés requérantes ne rapportent pas la preuve de la commercialisation en France du polo litigieux.

La nullité invoquée par la société NEW YORKER FRANCE est une nullité pour vice de forme telle que prévue par l'article 114 du code de procédure civile et non de fond, les nullités de fond étant expressément prévues à l'article 117 du code de procédure civile, la nullité soulevée par la société requérante ne faisant pas partie des irrégularités visées à l'article 117 précité.

Il ressort du procès verbal de constat dont la nullité est demandée que l'huissier expose s'être transporté le 30.03.2010 dans le centre commercial OKABE, situé 63 rue de Fontainebleau au KREMLIN BICÊTRE ; qu'un centre commercial est un lieu auquel le public a accès et que la société défenderesse ne peut soutenir qu'il s'agit d'un lieu privé exigeant l'autorisation du propriétaire du centre commercial pour y pénétrer ; que l'huissier a constaté que Madame WOLF entrain les mains vides dans le magasin à l'enseigne commerciale NEW YORKER et qu'elle en ressortait quelques minutes plus tard avec un sachet contenant un polo blanc portant l'inscription WESTBURY en plusieurs endroits et qu'elle lui remettait un ticket de caisse indiquant le montant acquitté de 14,95 euros par carte bancaire, le ticket de caisse étant annexé au constat ; que l'huissier a décrit ce qu'il avait vu, à savoir l'entrée et la sortie de Madame Wolf dans le magasin et a annexé le ticket de caisse qui corrobore les opérations d'achat réalisées du polo.

Le procès-verbal de constat ayant été réalisé par l'huissier dans un lieu accessible au public, s'agissant d'une galerie commerciale, la demande de nullité du procès-verbal sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile s'agissant d'une nullité de forme et non de fond est rejetée, la preuve de la contrefaçon alléguée sur le territoire français étant par ailleurs rapportée, le ticket de caisse correspondant à l'achat réalisé étant annexé audit constat.

Sur la demande de déchéance de la marque communautaire WESTBURY pour défaut d'exploitation :

L'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dit que « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif »

En l'espèce, est adjointe à la marque WESTBURY la locution « Finest quality by C&A », la société NEW YORKER FRANCE soulevant la déchéance de la marque pour défaut d'exploitation au motif que le signe exploité est très différent du signe déposé.

Il convient de constater que l'expression « Finest quality by C&A » est un ajout de portée purement descriptive sur la qualité du produit et qu'elle est écrite en petits caractères sous la marque WESTBURY dont la police de caractères est plus grande et plus lisible de sorte qu'elle n'altère pas le caractère distinctif de la marque WESTBURY laquelle est exploitée comme elle est déposée ;

La société NEW YORKER France, au terme de ses explications sur la demande de déchéance, indique que le signe exploité par la société C&A est « WESTBURY PREMIUM », paraissant vouloir par cette indication sur une autre forme d'usage du signe conforter la demande de déchéance pour défaut d'exploitation de la marque déposée.

Les sociétés requérantes exposent désigner ainsi une gamme de produits destinés à une cible de clientèle jeune.

Le terme Premium qui figure sous Westbury et dans des caractères plus petits selon la capture d'écran sur le site internet de la société C&A produite (pièce n° 16 versée par la société New York France) constitue l'adjonction d'un adjectif qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque, la marque étant exploitée telle que déposée.

Les sociétés COFRA HOLDING et C&A exploitent donc la marque WESTBURY telle que déposée, les ajouts n'en altérant pas le caractère distinctif de sorte que la demande de déchéance pour défaut d'exploitation de la marque soulevée par la société NEW YORKER FRANCE est rejetée et que les sociétés requérantes sont déclarées recevables à agir en contrefaçon de la marque communautaire WESTBURY n°000106526.

Sur les actes de contrefaçon :

L'article 9 1 a) du règlement CE 207/2009 du 26.02.2009 dispose que « 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... 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 ».

Il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

La société NEW YORKER FRANCE fait valoir que le terme Westbury désigne différentes localités, ayant souhaité s'inspirer du caractère sportif de la banlieue située au nord de BRISTOL en Angleterre et que le signe n'est donc utilisé qu'en référence à un lieu géographique et non pas en tant que marque.

En l'espèce, force est de constater que figure à plusieurs endroits le signe WESTBURY sur le polo litigieux. Il est inscrit en gros caractères sur le devant du teeshirt dans l'expression « WESTBURY PARK BRISTOL 1976 sportsfield », il figure au-dessus de l'écusson Bristol 1976 au niveau du côté gauche supérieur du teeshirt et on le retrouve sur l'épaule avant droite avec trois étoiles ; il est inscrit également sur la manche courte droite dans la même expression reprise de WESTBURY PARK BRISTOL 1976 et le signe WESTBURY figure en gros caractères derrière le col du polo, et on le retrouve dans la même expression précitée en très gros caractères le long du côté gauche du polo.

S'il y a similitude entre les produits s'agissant de vêtements et similitude visuelle entre les signes WESTBURY, il n'en demeure pas moins que la configuration du signe doit être appréciée dans son ensemble ; que l'usage du signe WESTBURY par la société NEW YORKER est, de par la multiplication du signe sur le polo et de son association avec les termes « sportsfield » (terrain de sport), le nom de la ville BRISTOL, un écusson et la mention d'une année 1976, est décoratif, s'adressant à une population jeune et sportive ; qu'en conséquence, l'usage du signe à titre descriptif et décoratif ne constitue pas un usage à titre de marque renvoyant à l'origine du produit, qu'il n'y a pas de risque d'association entre le signe utilisé par la société NEW YORKER FRANCE et la marque WESTBURY.

En l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public, l'usage du signe WESTBURY n'étant pas utilisé à titre de marque par la société NEW YORKER, les sociétés COFRA HOLDING et C&A seront déboutées de leur action en contrefaçon de la marque communautaire nominative WESTBURY n° 000106526 par la société NEW YORKER FRANCE.

Sur les autres demandes :

Les conditions sont réunies pour faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant les sociétés COFRA HOLDING et C&A à verser à la société NEW YORKER la somme de 3.000 euros.

L'exécution provisoire de la présente décision compatible avec la nature du litige est ordonnée.

Les sociétés requérantes sont condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,

Rejette la demande de nullité du procès-verbal de constat du 30.03.2010,

Rejette la demande de déchéance de la marque pour défaut d'exploitation,

Dit que les sociétés COFRA HOLDING et C&A sont recevables à agir en contrefaçon de la marque communautaire WESTBURY n°000106526,

Déboute les sociétés COFRA HOLDING et C&A de leur demande en contrefaçon de la marque WESTBURY communautaire verbale n° 000106526 à l'encontre de la société NEW YORKER,

Condamne les sociétés COFRA HOLDING et C&A à verser à la société NEW YORKER FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne les sociétés COFRA HOLDING et C&A aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 29 Novembre 2011

Le Greffier



Le Président

