

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

N° RG :
09/18291

**JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2011**

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Novembre 2009

DEMANDERESSES

Société NIKE INTERNATIONAL LIMITED
Iles des Bermudes One Bowermann Drive, Beaverton,
OREGON 97005-6453
USA

**Société NIKE FRANCE - S.A.S., représentée par son Président M.
Ronald GRENNWOOD.**
Zone Industrielle des Béthunes
Rue de l'Equerre
95310 ST OUEN L AUMONE

représentées par Me Gaëlle BLORET-PUCCI, Cabinet BCTG&
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T01

DÉFENDERESSES

**Société EUROPE ECHANGE TRADING SARL, représentée par
Monsieur Rabah BOUARROUDJ**
MAGASIN O MARQUES
92 Ruje de ROME
13006 MARSEILLE 06

représentée par Me Jean-Claude COHEN, de la SELARL COHEN-
LILTI-COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1331

**Société ERMES, exerçant sous l'enseigne O SELECT, représentée
par Monsieur Eddie REBAI**
14 rue Montgrand
13006 MARSEILLE 06
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Agnès THAUNAT, Vice-Président,, *signataire de la décision*
Anne CHAPLY, Juge
Mélanie BESSAUD, Juge

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

DÉBATS

A l'audience du 08 Novembre 2010 tenue en audience publique devant Agnès THAUNAT, et Anne CHAPLY, 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.

JUGEMENT

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

La société NIKE INTERNATIONAL LIMITED est propriétaire de nombreuses marques parmi lesquelles :

-la marque communautaire dénomminative NIKE déposée à l'OHMI le 8 juillet 1996 enregistrée sous le numéro 278028 le 13 novembre 2006 et renouvelée le 14 janvier 2007,

-la marque communautaire figurative en forme de virgule (appelée le "SWOOSH") déposée à l'OHMI le 8 juillet 1996 enregistrée sous le numéro 277517 le 21 avril 1999 et renouvelée le 6 août 2006, ainsi décrite à l'enregistrement "consiste en la représentation d'une figure géométrique irrégulière de fond blanc. Une des extrémités a une forme courbe comme un gros crochet court, se terminant par une pointe fine; cette portion en forme de crochet se prolonge jusqu'à l'extrémité opposée, par le biais d'un large trait qui va en s'amincissant lentement pour se terminer en pointe".

-la marque communautaire semi-figurative "NIKE" soulignée d'une virgule, déposée à l'OHMI le 8 juillet 1996 enregistrée sous le numéro 277 889 le 13 novembre 2006 et renouvelée le 14 janvier 2007.

Ces marques, exploitées depuis de nombreuses années, déposées en classes 25 et 28 de la classification internationale, pour des vêtements, des chaussures et des articles de gymnastiques et de sports, sont apposées sur des chaussures de sport.

La société NIKE FRANCE assure la représentation commerciale et la promotion en France des produits de marque NIKE.

Les 25 et 26 septembre 2009, la société NIKE FRANCE a fait procéder à l'achat, dans un magasin à l'enseigne « O'MARQUES » à Marseille de trois paires de chaussures de sport revêtues des marques NIKE précitées.

L'examen de ces chaussures et de leurs emballages a révélé qu'il ne s'agit pas de produits fournis ou mis dans le commerce de l'Espace Economique Européen par la société NIKE INTERNATIONAL ou avec son autorisation, mais de chaussures d'importation parallèle illicite.

Le 20 octobre 2009, la société NIKE INTERNATIONAL a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, dûment autorisées, par ordonnance sur requête en date du 16 octobre 2009 au sein du magasin « O'MARQUES » à Marseille.

Le responsable du commerce a été joint par téléphone, il s'agit du dirigeant de la société EUROPE ECHANGE TRADING.

L'Huissier instrumentaire a recensé la présence d'environ 1.800 paires de chaussures revêtues des marques "NIKE", il en a saisi trois paires référencées 306 006 002, 314 221 461 et 310 562 101 contre paiement d'une facture établie au nom de la société EUROPE ECHANGE TRADING.

L'huissier a noté que la plupart des boîtes de chaussures revêtues des marques "NIKE" portent encore sur la partie latérale droite de l'étiquette le coupon détachable où figure le prix conseillé en anglais et en dollars.

Les sociétés NIKE INTERNATIONAL et NIKE FRANCE ont assigné, par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2009, les sociétés EUROPE ECHANGE TRADING et ERMES, à l'enseigne "O'SELECT" devant le tribunal de céans pour voir, au visa des articles L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, du Règlement communautaire n°40/94 du 20 décembre 1993 relatif à la marque communautaire, de l'article 1382 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

Se déclarer compétent pour connaître de la présente action en contrefaçon de marque engagée par la société NIKE à l'encontre des sociétés O'SELECT et EUROPE ECHANGE TRADING;

Déclarer les sociétés NIKE INTERNATIONAL LIMITED et NIKE France parfaitement recevables et bien fondées en leur action à l'encontre des sociétés O'SELECT et EUROPE ECHANGE TRADING ;

Dire et juger qu'en détenant, offrant à la vente et vendant des paires de chaussures marquées NIKE importées dans l'Espace Economique Européen sans autorisation de NIKE INTERNATIONAL, propriétaire des marques NIKE, les sociétés O'SELECT et EUROPE ECHANGE TRADING ont commis des actes de contrefaçon par usage au sens des articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et, en conséquence, qu'elles ont engagé leur responsabilité à l'égard de NIKE INTERNATIONAL ;

Dire et juger qu'en détenant, offrant à la vente et vendant des paires de chaussures marquées NIKE importées dans l'Espace Economique Européen sans autorisation de NIKE INTERNATIONAL, les sociétés O'SELECT et EUROPE ECHANGE TRADING ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire et, en conséquence, qu'elles ont engagé leur responsabilité à l'égard de NIKE FRANCE ;

En conséquence :

Faire interdiction aux sociétés O'SELECT et EUROPE ECHANGE TRADING de poursuivre, sous quelque forme que ce soit toute importation, offre à la vente et vente de produits revêtus de la marque NIKE, et ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée ;

Ordonner aux sociétés O'SELECT et EUROPE ECHANGE TRADING de produire, sous astreinte, tous documents ou informations permettant de déterminer l'origine et le réseau de distribution des chaussures marquées "NIKE" litigieuses et notamment les noms et adresses de leurs fournisseurs, les quantités achetées, leur prix d'achat et les quantités vendues ;

Condamner solidairement les sociétés O'SELECT et EUROPE ECHANGE TRADING à payer à la société NIKE INTERNATIONAL, en réparation de l'atteinte portée à ses marques notoires NIKE, la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner solidairement les sociétés O'SELECT et EUROPE ECHANGE TRADING à payer à la société NIKE FRANCE, à titre provisionnel, en réparation de son préjudice commercial, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans quatre revues ou journaux au choix de NIKE et aux frais exclusifs et solidaire des sociétés O'SELECT et EUROPE ECHANGE TRADING sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 7.000 euros hors taxes ;

Condamner chacune des sociétés O'SELECT et EUROPE ECHANGE TRADING à payer à chacune des sociétés NIKE INTERNATIONAL et NIKE FRANCE une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement les sociétés O'SELECT et EUROPE ECHANGE TRADING aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon.

Elles ont principalement fait valoir :

A titre liminaire, sur la compétence du tribunal de céans :

Les dispositions du Règlement communautaire relatif aux marques communautaires, reprises par l'article R.717-11 du code de la propriété intellectuelle, attribuent compétence au tribunal de grande instance de

Paris pour connaître des actions en contrefaçon relatives à des marques communautaires.

Sur la contrefaçon par usage illicite des marques NIKE :

Constituent des actes de contrefaçon l'importation en France, non autorisée par le titulaire de la marque, de produits marqués en provenance d'un pays tiers à la Communauté, ainsi que la détention et la vente de tels produits d'origine illicite.

L'examen des paires de chaussures acquises au sein du magasin géré par les défenderesses révèle que les chaussures de sport qu'elles commercialisent, qui comportent pour la plupart des prix indiqués en dollars, ont été importées dans l'Espace Economique Européen sans l'autorisation des titulaires des marques NIKE.

Sur le préjudice résultant de ce commerce illicite :

L'importation illicite de produits marqués NIKE constitue une violation du droit exclusif de première mise en circulation des titulaires de la marque, atteinte aggravée par le caractère notoire de la marque NIKE.

Ce commerce illicite parasite nécessairement les efforts consentis par les sociétés NIKE pour assurer la commercialisation en Europe des produits revêtus de ses marques, il en résulte un important préjudice commercial.

La circonstance que le magasin « O'MARQUES » se situe à proximité du magasin officiel « NIKE STORE » de Marseille constitue en outre un acte de parasitisme et de captation de sa clientèle, il en résulte également une désorganisation des réseaux de distribution des sociétés NIKE.

Enfin, le préjudice subi par les demanderesses n'est pas déterminable car les défenderesses n'ont toujours pas communiqué les documents relatifs au volume de produits contrefaisants écoulés, comme le leur avait demandé l'huissier instrumentaire.

L'acte introductif d'instance a été remis pour la société EUROPE ECHANGE TRADING à une personne responsable du magasin O'MARQUES. En ce qui concerne la société ERMES, personne n'a voulu prendre copie de l'acte dans le magasin O'MARQUES, ni au siège social de la société ERMES, le gérant de la SARL AGODIA "nouveau propriétaire" refusant de recevoir copie de l'acte. Les actes ont été remis à l'étude de l'huissier.

Les sociétés défenderesses n'ayant pas comparu, le présent jugement sera rendu de façon réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la compétence

Il résulte de l'article R717-11 du code de la propriété intellectuelle que : " les actions et demandes en matière de marques communautaires prévues par l'article L717-4 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R211-7 du code de l'organisation judiciaire".

L'article R211-7 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris".

Dès lors, s'agissant de marques communautaires, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître de la demande.

Sur la contrefaçon

Il est reproché aux sociétés O'SELECT et EUROPE ECHANGE TRADING des actes de contrefaçon.

Dans un premier temps la société NIKE a procédé à un achat dans une boutique à l'enseigne O'MARQUES sise à Marseille. Le relevé de carte bancaire indiquait le nom d'une société O'SELECT.

La saisie contrefaçon a été réalisée dans le commerce sis à Marseille à l'enseigne O'MARQUES. Un des vendeurs a indiqué qu'il était salarié d'une société O'SELECT. Par ailleurs, il a été indiqué à l'huissier que le responsable de la boutique était M. Rabah BOUARROUJJI, gérant de la société EUROPE ECHANGE TRADING. L'huissier a lors de ses opérations de saisie fait l'acquisition de trois paires de chaussures et la facture qui lui a été remise a été établie au nom de la société EUROPE ECHANGE TRADING.

En l'espèce, la société ERMES a été assignée au motif que son nom commercial serait O'SELECT. Il est produit à l'appui de cette affirmation un extrait issu de la base "société.com" où il est indiqué que la société ERMES aurait pour nom commercial O'SELECT. Il est également indiqué sur ce document que la société ERMES a pour activité "la restauration traditionnelle". Un extrait Kbis du registre du commerce de la société ERMES indique que cette société est sans activité depuis le 17 mai 2009 à la suite de la mise en location gérance du fonds de cette société au profit de la société AGODIA.

En l'état des documents produits, la preuve n'est pas rapportée que la société ERMES serait cogérante de la boutique à l'enseigne O'MARQUES. Dans ces conditions, il y a lieu de la mettre hors de cause.

Par ailleurs, il convient de noter que des demandes de condamnation sont formulées contre la société O'SELECT, mais aucune demande en justice ne peut être formulée à l'encontre d'une société qui n'est désignée que par son nom commercial ou encore par son enseigne. Ces demandes sont donc irrecevables.

L'article 13 du règlement 40/94 dispose que :” le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. (...)“

Ces dispositions soumettent à deux conditions la mise sur le marché de manière licite des produits revêtus d'une marque :

- une première mise sur le marché dans le marché communautaire,
- le consentement du titulaire de la marque pour cette première mise sur le marché communautaire.

Il est constant que constitue une contrefaçon l'importation en France, non autorisée par le titulaire de la marque, de produits identiques à ceux faisant l'objet d'une protection, en provenance de pays tiers à la communauté . Il appartient à celui qui invoque l'épuisement du droit de marque d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la société défenderesse qui n'a pas comparu n'invoque pas l'épuisement du droit sur la marque.

Il résulte d'une attestation de M. Colin William Graham, directeur juridique de la société “NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLAND BV” , qui distribue les produits NIKE pour la communauté que les chaussures portant les références suivantes n'ont jamais été mises en circulation au sein de l'Espace économique européen, par cette société ou avec son consentement:

104 265- 903/ 310 562-101/ 306 006-002/307 565-006/307565-074/307 793-105/309 601-101/309 598-431/326 843-411/326 843-181/326 843-162/312 641-008/314 221-461/310 858-112/311525-063/314 22-0431/312 829-131/311524-142/314 220-163/311524-006/315 528-411/315 474-101/310 591-601/314 675-115/315 519-041/314 675-117/315 419-151/366 837-101/310 830-001/314 692-041/315 419-151/307 565-006/310 830-132/314 220-461/318 705-112/310 830-001/318 084-101/344 751-141/313 931-012/318 759-061/314 193-995/311 534-032/311524-142/315 519-041/318 609-011/314 686-002/322 994-101/309 610-452/310 556-062/314 194-173/315 475-101/313 937-001/317 220-001/317 221-001/317 298-001/316 878-011/312 829-131/309 601-181/314 304-061/315 474-101/314 675-131/344 893-112/306 339-182/310 830-001/318 759-161/310 830-102/309 601-271/307 793-112/314 193-002/314 194-902/314 891-003/315 519-041/344 933-103/310 539-011/310 873-151/307 5651-92/310 872-151/312 789-601/366 837-102/311 570-481

L'huissier a part ailleurs noté que la plupart des emballages des chaussures trouvés dans la boutiques “O'MARQUES” comportaient un coupon détachable sur lequel figurait le prix en dollars.

Il en résulte que la société EUROPE ECHANGE TRADING ne rapporte pas la preuve que les chaussures qu'elle importe et commercialise ont été mises sur le marché de l'Espace économique européen par la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED et la société NIKE FRANCE ou avec leur consentement, il convient de dire qu'elle a commis des actes de contrefaçon des trois marques opposées en application de l'article 9 §1 a) du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Selon son extrait Kbis du registre du commerce l'activité de la société NIKE FRANCE est "l'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la distribution en France de tous articles de sport et ceux griffés NIKE".

Dès lors, tout acte de contrefaçon à l'encontre de la société NIKE INTERNATIONAL titulaire des marques constitue un acte de concurrence déloyale à son encontre.

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.

Les sociétés NIKE justifient effectuer des investissements publicitaires liés à la promotion de leurs marques et produits (dans les revues suivantes : CITY MAGAZINE 2008, JEUX VIDEO MAGAZINE septembre 2008, COSMOPOLITAN de septembre 2007). Elles produisent, en outre, deux attestations du directeur marketing de la société NIKE FRANCE aux termes desquelles cette société a dépensé entre le 1^{er} juin 2006 et le 31 mai 2007 plus de 35 millions d'euros en publicité et frais pour promouvoir les marques NIKE et notamment la marque "SWOOSH" en France et entre juin 2006 et février 2009 plus de 157 millions d'euros pour promouvoir ces mêmes marques.

Elles établissent également que selon un sondage réalisé en septembre 2001, la marque NIKE était citée en 2^{ème} position par 13,3% des consommateurs et que d'après une étude parue dans la revue CAPITAL d'octobre-novembre 2009, la marque NIKE se situait en 2005 au deuxième rang avec un taux de notoriété de 13,1%.

Par ailleurs, les sociétés NIKE justifient du fait que la boutique officielle NIKE se trouve à Marseille à environ 200 mètres de la boutique O'MARQUES.

Lors des opérations de saisie-contrefaçon dans la boutique à l'enseigne O'MARQUES, l'huissier a recensé dans les locaux 1800 paires de chaussures portant les marques opposées, introduites illicitement dans le marché communautaire.

Le préjudice de la société NIKE INTERNATIONAL est lié à la notoriété de la marque, celui de la société NIKE FRANCE est lié, outre à la notoriété de la marque, à sa volonté de contrôler les circuits de distribution des chaussures de la marque NIKE et donc le positionnement de cette marque en France. Il est aggravé par le nombre de paires de chaussures vendues par la société défenderesse et par la proximité de la boutique avec le commerce officiel dans lequel sont distribués les chaussures portant les marques "NIKE".

En conséquence, le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 30.000 euros la réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux marques envers le titulaire des marques et à la somme de 15.000 euros, à titre provisionnel la réparation du préjudice commercial envers la société NIKE FRANCE.

Il sera fait droit aux demandes de productions de pièces en application de l'article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle.

A titre de dommages-intérêts complémentaires il sera fait droit aux demandes de publication selon des modalités précisées au dispositif.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société EUROPE ECHANGE TRADING, partie perdante, aux dépens.

En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés NIKE INTERNATIONALE et NIKE FRANCE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5000 euros.

PAR CES MOTIFS

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

Met hors de cause la société ERMES;

Déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société O'SELECT, dépourvue d'existence légale,

Dit qu'en détenant, offrant à la vente et vendant des paires de chaussures marquées NIKE importées dans l'Espace Economique Européen sans autorisation de la société NIKE INTERNATIONAL, titulaire des marques communautaires NIKE n° 278028, 277517 et 277889, la société EUROPE ECHANGE TRADING a commis des actes de contrefaçon par usage au sens de l'article 9 §1 a) du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et, en conséquence, a engagé sa responsabilité à l'égard de NIKE INTERNATIONAL ;

Dit qu'en détenant, offrant à la vente et vendant des paires de chaussures marquées NIKE importées dans l'Espace Economique Européen sans autorisation de la société NIKE INTERNATIONAL, la société EUROPE ECHANGE TRADING a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire et, en conséquence, et a engagé sa responsabilité à l'égard de NIKE FRANCE ;

En conséquence :

Fait interdiction à la société EUROPE ECHANGE TRADING de poursuivre, sous quelque forme que ce soit toute importation, offre à la vente et vente de produits revêtus de la marque NIKE, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision;

Ordonne à la société EUROPE ECHANGE TRADING de produire, tous documents ou informations permettant de déterminer l'origine et le réseau de distribution des chaussures marquées "NIKE" litigieuses et notamment les noms et adresses de ses fournisseurs, les quantités achetées, leur prix d'achat et les quantités vendues , sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision;

Condamne la société EUROPE ECHANGE TRADING à payer à la société NIKE INTERNATIONAL, en réparation de l'atteinte portée à ses marques communautaires n° 278028, 277517 et 277 889 la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société EUROPE ECHANGE TRADING à payer à la société NIKE FRANCE, à titre provisionnel, en réparation de son préjudice commercial, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne la publication judiciaire d'un extrait du dispositif dans deux revues ou journaux au choix des sociétés demanderesse et aux frais exclusifs de la société EUROPE ECHANGE TRADING sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.000 euros hors taxes ;

Condamne la société EUROPE ECHANGE TRADING à payer à la sociétés NIKE INTERNATIONAL et à la société NIKE FRANCE la somme totale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société EUROPE ECHANGE TRADING aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon.

Fait et jugé à Paris le 7 janvier 2011

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Audience du 07Janvier 2011
3ème Chambre 3ème Section
RG 09/18291