

Grosses délivrées
aux parties le :

EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

GROSSE

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 23 OCTOBRE 2015

(n°161, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **14/06720**

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2010 - Tribunal de grande instance de
PARIS - 3^{ème} chambre 4^{ème} section - RG n°09/13595

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

**S.A.S. PROMOTEX, agissant en la personne de son président ou de tous
représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé**
115 B, rue François de Mahy
97410 SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

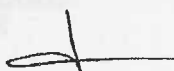
Représentée par Me Alain CLERY de la SELARL CLERY AVOCATS, avocat au barreau
de PARIS, toque D 0070
Assistée de Me Coralie DEVERNAY plaissant pour la SELARL CLERY AVOCATS,
avocat au barreau de PARIS, toque D 0070

INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

**S.A.R.L. ADIDAS FRANCE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette
qualité au siège social situé.**
4, route de Saessolsheim
67700 LANDERSHEIM
Immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro TI 085 480 069

**Société ADIDAS AG, société de droit allemand, prise en la personne de son président
domicilié en cette qualité au siège social situé**
1, Adi-Dassler-Strasse
D-91074
HERZOGENAURACH
ALLEMAGNE

Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA -
GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistées de Me Thibault LENTINI substituant Me Emmanuel LARERE, avocat au
barreau de PARIS, toque T 03



mea

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

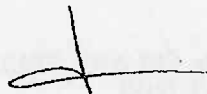
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

La société ADIDAS FRANCE indique être titulaire de la marque française figurative n°1 569 217 déposée le 29 novembre 1988 et régulièrement renouvelée pour désigner notamment les vêtements de sport de la classe 25. Cette marque est décrite sur le certificat de dépôt comme étant constituée d'un ensemble de trois bandes verticales, parallèles, apposées sur un fond, les couleurs de fond et des bandes étant contrastées.

La société de droit allemand ADIDAS AG est titulaire de la marque communautaire figurative n°003517661 déposée le 3 novembre 2003 pour désigner notamment les vêtements de sport de la classe 25. Cette marque est décrite sur le certificat de dépôt comme étant composée de trois bandes parallèles de même taille et de même largeur, apposées sur un pantalon ou un short, les bandes faisant un tiers ou plus de la longueur latérale du pantalon ou du short.

Le 9 juillet 2009, la société ADIDAS FRANCE a été informée par la Direction des Douanes de la Réunion, de la retenue de 6 042 pantalons de sport modèles adultes et enfants paraissant imiter les marques sus-visées, et après avoir obtenu les informations sur la provenance et la destination de ces marchandises, les sociétés ADIDAS FRANCE et ADIDAS AG ont fait procéder à une saisie réelle dans les locaux de la société transitaire SNT.

Le 4 août 2009, les sociétés ADIDAS FRANCE et ADIDAS AG ont fait assigner la société PROMOTEX à qui les marchandises étaient destinées devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de marques.



Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2010, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

- rejeté la demande en nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 24 juillet 2009,
- dit que les pantalons importés par la société PROMOTEX réalisent une contrefaçon par imitation des marques française n°1 569 217 de la société ADIDAS FRANCE et communautaire n° 003517661 de la société ADIDAS AG,
- condamné la société PROMOTEX à payer à la société ADIDAS FRANCE et à la société ADIDAS AG la somme de 20.000 euros chacune en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à leur droit de propriété intellectuelle,
- rejeté la demande en dommages intérêts de la société ADIDAS FRANCE en réparation de son préjudice commercial,
- rejeté la demande de publication de la décision judiciaire,
- fait interdiction à la société PROMOTEX d'importer, d'offrir à la vente de vendre des produits portant le signe reconnu contrefaisant sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé la signification du jugement,
- ordonné la destruction aux frais de la société PROMOTEX des vêtements saisis le 24 juillet 2009, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement,
- s'est réservé la liquidation des astreintes,
- condamné la société PROMOTEX à payer à la société ADIDAS FRANCE et à la société ADIDAS AG la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société PROMOTEX aux dépens, avec droit de recouvrement direct selon les règles de l'article 699 du code de procédure civile.

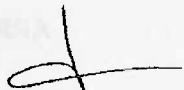
La société PROMOTEX a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel en date du 30 juin 2010.

Par ordonnance en date du 1^{er} mars 2011, le conseiller de la mise en état a prononcé le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à intervenir sur les demandes de suspension et d'aménagement de l'exécution provisoire formées par la société PROMOTEX.

Par ordonnance en date du 7 juin 2011, l'affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du Code de Procédure Civile avant de faire l'objet d'un rétablissement le 11 octobre 2011 à la demande de la société PROMOTEX. Elle a ensuite été retirée du rôle à la demande des parties le 4 avril 2013 puis rétablie à la demande de la société PROMOTEX le 24 mars 2014.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, la société PROMOTEX demande à la cour de :

- constater qu'elle a réglé les condamnations de première instance mises à sa charge sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
- constater en conséquence que la cause de radiation de son appel a disparu,
- dire et juger la société PROMOTEX recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
 - constater qu'il existe un doute quant à la titularité des droits sur la marque française n°1 569 217,
 - en conséquence, débouter les sociétés ADIDAS de leurs demandes à ce titre,
 - prononcer la nullité des opérations de retenue douanière du 9 juillet 2009, et ordonner la mainlevée de ladite retenue,
 - prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 24 juillet 2009, à tout le moins les déclarer inopposables à la société PROMOTEX, et écarter des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 juillet 2009,
- infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 25 mars 2010 en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 24 juillet 2009,

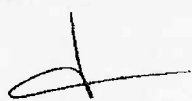


HEA

- constater la déchéance des droits de la société ADIDAS FRANCE sur la marque française n°1 569 217 pour défaut d'exploitation, à compter du 8 juin 1995,
- prononcer la nullité de la marque communautaire n°3 517 661 de la société ADIDAS AG en ce qu'elle porte sur un signe non susceptible de constituer une marque,
- écarter des débats le sondage établi en novembre 2011 par l'institut GFK sur demande des sociétés ADIDAS FRANCE et ADIDAS AG et constituant leur pièce n°5.2,
- dire et juger que les bandes décoratives figurant sur les pantalons litigieux ne constituent pas la contrefaçon des marques française n° 1 569 217 et communautaire n°3 517 661,
- En conséquence,
- débouter les sociétés ADIDAS FRANCE et ADIDAS AG de leur action en contrefaçon et de toutes leurs demandes contre la société PROMOTEX,
- ordonner aux sociétés ADIDAS FRANCE et ADIDAS AG de rembourser à la société PROMOTEX la somme de 48 000 euros qu'elle leur a payé au titre de l'exécution provisoire du jugement du 25 mars 2010,
- dire que l'arrêt à intervenir passé en force de chose jugée sera inscrit au Registre des Marques Communautaires sur réquisition du greffier de la cour ou de l'une des parties,
- condamner chacune des sociétés ADIDAS FRANCE et ADIDAS AG à payer à la société PROMOTEX la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés ADIDAS FRANCE et ADIDAS AG aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société ADIDAS AG et la société ADIDAS FRANCE demandent à la cour, au visa des articles 5 § 2 de la Directive n°89/104, 9 du Règlement communautaire n° 207/2009 et L. 713-3, L. 713-5, L. 716-1, L. 716-9 et suivants, L. 716-14, et L. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :

- déclarer irrecevable la demande nouvelle de nullité de la retenue douanière et, subsidiairement, constater que les juridictions civiles n'ont pas qualité pour en connaître et en conséquence, se déclarer incompétente pour en connaître et, plus subsidiairement, la rejeter,
- déclarer irrecevable la demande de nullité de la saisie-contrefaçon et subsidiairement, la rejeter,
- rejeter la demande de déchéance de la marque française n°1 569 217,
- rejeter la demande de nullité de la marque communautaire n°003517661
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception des mesures indemnitaires,
- dire et juger que l'importation, en vue de l'offre à la vente et de la vente, de pantalons de sport revêtus d'un signe imitant la marque communautaire n°003517661 de la société ADIDAS AG et la marque française n°1 569 217 de la société ADIDAS FRANCE, par la société PROMOTEX, constitue un acte de contrefaçon au sens des dispositions précitées,
- En conséquence,
- condamner la société PROMOTEX à payer à la société ADIDAS FRANCE la somme forfaitaire de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque française n°1 569 217,
- condamner la société PROMOTEX à payer à la société ADIDAS AG la somme forfaitaire de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque communautaire n°003517661,
- condamner la société PROMOTEX à payer la somme de 300.000 euros à la société ADIDAS FRANCE en réparation du préjudice économique qu'elle a subi, du fait du manque à gagner commercial et du détournement de sa clientèle en raison de l'importation et la commercialisation des pantalons de sport litigieux,
- Subsidiairement :
- dire et juger qu'en utilisant un signe imitant la marque renommée communautaire n°003517661 de la société ADIDAS AG et la marque renommée française n°1 569 217 de la société ADIDAS France, la société PROMOTEX a porté atteinte aux marques



MCA

renommées d'ADIDAS, de ce fait, engagé sa responsabilité au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 du Règlement communautaire n°207/2009,

En conséquence,

- condamner la société PROMOTEX à verser la somme de 100.000 euros à la société ADIDAS AG en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la marque renommée lui appartenant,

- condamner la société PROMOTEX à verser la somme de 100.000 euros à la société ADIDAS FRANCE en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la marque renommée lui appartenant,

En toute hypothèse

- faire interdiction à la société PROMOTEX d'apposer ou de faire apposer sur des pantalons de sport des signes imitant les marques communautaires n°003517661 et française n°1 569 217, d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner la destruction, aux frais de la société PROMOTEX, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des pantalons de sport litigieux saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 24 juillet 2009 dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1000 euros mille par jour de retard à l'expiration de ce délai,

- ordonner la publication, aux frais de la société PROMOTEX, de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou magazines de leur choix, dans la limite de 5.000 euros HT,

- condamner la société PROMOTEX à verser à chacune d'elles la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société PROMOTEX aux entiers dépens qui seront recouvrés par leur conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2015.

SUR CE,

Considérant que l'affaire ayant été rétablie le 24 mars 2014 à la demande de la société PROMOTEX, il n'y a pas lieu de constater que cette dernière a réglé les condamnations de première instance mises à sa charge sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ni que la cause de radiation de l'appel a disparu ;

Sur la titularité de la marque française n° 1 569 217

Considérant que l'appelante demande à la cour, aux termes du dispositif de ses dernières écritures de constater "qu'il existe un doute quant à la titularité des droits sur la marque française n° 1 569 217", et en conséquence, de débouter les sociétés ADIDAS de leurs demandes à ce titre ;

Qu'il y a lieu toutefois effectivement de constater que la société ADIDAS FRANCE, venant aux droits de la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE SARL, justifie, par la production des certificats d'enregistrement, de renouvellements et de transfert de propriété correspondants, avoir été titulaire de la marque n° 1569217 déposée le 29 novembre 1988 et renouvelée en dernier lieu le 29 août 2008, jusqu'au 24 décembre 2009, date à laquelle ladite marque a été transférée à la société ADIDAS AG ;

Que le moyen de la société PROMOTEX, qui au demeurant concerne la titularité des droits, ne peut donc prospérer ;

Sur la demande de déchéance des droits de la société ADIDAS FRANCE sur la marque française n°1 569 217 pour défaut d'exploitation

Considérant que l'appelante sollicite la déchéance des droits de la société ADIDAS FRANCE sur la marque française n°1 569 217 pour défaut d'exploitation, et ce à compter du 8 juin 1995 ;

Que la demande reconventionnelle en déchéance formée en réponse à une demande en contrefaçon est un moyen de défense et ne constitue donc pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, ce que les sociétés intimées ne contestent pas ;

Considérant qu'aux termes de l'article 714-5 du code de la propriété intellectuelle 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 ;

Qu'en l'espèce, la société PROMOTEX indique que la marque française n°1 569 217 n'a jamais été exploitée en tant que telle et que les sociétés ADIDAS (sic) exploitent d'autres marques possédant des descriptions proches et que l'éventuelle exploitation de cette marque pourrait tout aussi bien correspondre à l'exploitation de trois autres marques dont les sociétés intimées sont également titulaires ;

Que la déchéance étant sollicitée à compter du 8 juin 1995, la période de référence à considérer dans le cadre de la présente instance est celle allant du 8 juin 1990 au 8 juin 1995 ;

Considérant que les sociétés ADIDAS ne s'expliquent pas sur cette période et n'allègue aucune reprise de l'usage de la marque en cause postérieurement à celle-ci ; qu'elles indiquent au contraire en page 20 de leurs dernières écritures qu'elles versent aux débats de nombreuses pièces démontrant "l'exploitation constante de vêtements revêtus d'un ensemble de trois bandes verticales parallèles sur un fond contrastant" ;

Que si elles font à juste titre valoir que lorsque le titulaire a procédé au dépôt de signes proches sous une forme n'altérant pas le caractère distinctif, l'exploitation de l'un vaut exploitation de l'autre, encore faut-il cependant qu'elles justifient d'une telle exploitation pendant la période de référence ;

Or, les pièces versées aux débats numérotées 1.3.1 à 1.3.26 auxquelles les intimées se réfèrent expressément pour échapper à la déchéance sollicitée sont constituées pour la première d'un historique de la société ADIDAS qui n'est pas de nature à établir un usage de la marque avec la clientèle et pour les suivantes d'extraits de journaux ou de magazines qui ne concernent pas la période considérée, à l'exception de la pièce numérotée 1.3.2 constituée d'un extrait du magazine *Le Nouvel Economiste* qui serait daté du 10 mars 1995 mais qui n'est pas plus de nature à établir un usage de la marque avec la clientèle ;

Que si des extraits de catalogues en copies sont au surplus versés aux débats, force est de constater qu'ils sont datés des années 2007 à 2009, soit en dehors de la période considérée, à l'exception d'une pièce numérotée 1.4.4 qui, bien qu'intitulée "Modèles Challenger d'Adidas 1990-catalogues 2007 et 2008" est en réalité constituée d'un catalogue printemps/été 90, mais dont ni la nature ni la destination ne sont révélées dès lors qu'il ne comporte aucune indication de prix et qui en tout état de cause est insuffisant à établir à lui seul un usage sérieux de la marque considéré auprès de la clientèle pendant une période ininterrompue de cinq ans ;

Qu'il en résulte que les sociétés ADIDAS n'établissent pas en l'espèce une exploitation sérieuse de la marque française n°1 569 217 pendant les cinq années précédant le 8 juin 1995 et qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de déchéance de la société ADIDAS FRANCE sur ladite marque à compter de cette date ;

Sur la demande de nullité de la marque communautaire n° 3 517 661 de la société ADIDAS AG

Considérant que l'appelante conclut également en cause d'appel à la nullité de la marque communautaire n°3 517 661 de la société ADIDAS AG au motif que cette dernière porterait sur un signe non susceptible de constituer une marque ; qu'elle fait valoir que la description donnée de la marque communautaire figurative n° 3 517 661 à savoir "trois bandes parallèles de même taille et de même largeur, apposées sur un pantalon ou un short ; les bandes font un tiers (1/3) ou plus de la longueur latérale du pantalon ou du short", ne serait pas conforme à la reproduction de la marque telle que déposée car celle-ci ne concerne qu'un pantalon à l'exclusion de tout autre vêtement (type short) et comporte des bandes sur l'intégralité de la longueur latérale du pantalon et non pas sur une seule partie de cette longueur ; qu'elle ajoute que la description tend à élargir la protection de la marque à d'autres formes non représentées car elle vise non seulement les pantalons et les shorts mais aussi des longueurs très variées de bandes, allant du tiers de la longueur à l'intégralité pour conclure qu'un tel dépôt est contraire aux règles communautaires car il en résulte une incertitude pour les tiers qui ne peuvent pas connaître la portée exacte du signe déposé ;

Mais considérant en l'espèce que la marque communautaire n° 003517661 est représentée sous la forme d'un dessin en pointillé d'un pantalon comportant au milieu de la face externe et sur toute la longueur trois bandes parallèles de même taille et de même largeur ; que cette marque vise expressément les "vêtements" ; que la forme du vêtement dessiné en pointillée permet précisément d'appréhender la forme et le positionnement des bandes verticales qui sont seules font l'objet du dépôt, de sorte que la description qui accompagne la marque, au demeurant facultative s'agissant d'une marque figurative, est inopérante et que seule la représentation graphique, en l'espèce dénuée de toute ambiguïté, doit être prise en compte ;

Que la demande de nullité doit en conséquence être rejetée ;

Sur la preuve de la contrefaçon

** sur la demande de nullité des opérations de retenue douanière du 9 juillet 2009, et de mainlevée de ladite retenue*

Considérant que la retenue douanière constitue un des moyens de preuve de la saisie-contrefaçon alléguée ;

Que la contestation de sa validité, qui a pour but de faire écarter les prétentions adverses, ne constitue dès lors pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est en conséquence recevable ;

Considérant en l'espèce que pour solliciter la nullité des opérations de saisie douanière du 9 juillet 2009, la société PROMOTEX fait valoir qu'il n'est fait aucune référence dans ces opérations à une quelconque demande d'intervention des sociétés ADIDAS, ajoutant que la notification du même jour n'identifie pas les marques en cause ;

