

# Tribunal de Grande Instance de Paris, 23 juin 2016, 2015/06311

## Synthèse

**Juridiction** : Tribunal de Grande Instance de Paris

**Numéro affaire** : 2015/06311

**Domaine de propriété intellectuelle** : MARQUE

**Classification pour les marques** : CL18

**Numéros d'enregistrement** : 4003896

**Décision précédente** : Tribunal de Grande Instance de Paris, 14 avril 2016, N° 2015/06311

**Parties** : BALENCIAGA SA / LESLY CUIR SAS

## Chronologie de l'affaire

**Tribunal de Grande Instance de Paris**

14 avril 2016

**Tribunal de Grande Instance de Paris**

23 juin 2016

**Cour d'appel de Paris**

22 septembre 2017

## Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 23 juin 2016

3ème chambre 4ème section N° RG : 15/06311

DEMANDERESSE S.A. BALENCIAGA [...] 75006 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. et représentée par Maître Gaétan CORDIER d'EVERSHEDS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014

DÉFENDERESSE S.A.S. LESLY C [...] 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège. et représentée par Me llana S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0054

COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS, greffier.

DÉBATS À l'audience du "4 mai 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La S.A. BALENCIAGA est une société créée en 1919 appartenant au groupe Kering, groupe leader français dans le secteur de la mode et du luxe.

La SAS LESLY C a pour activité depuis 2004, l'importation, la distribution et le commerce en gros de maroquinerie.

La S.A. BALENCIAGA expose qu'elle commercialise et est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur un sac appelé "C" qu'elle aurait créé en 2000, ainsi que plusieurs déclinaisons de ce sac, dont "Baby Daim". "Revers". "C Sunday", "C Tool" et "Poinçon". La S.A. BALENCIAGA est titulaire de la marque française figurative suivante enregistrée à l'INPI le 10 mai 2013 sous le n° 134003896 pour divers produits de la classe 18 :

Cette marque est décrite ainsi dans le titre : « La marque est constituée d'une poche ornementale comprenant une fermeture éclair, une lanière et une seconde pièce inférieure revêtue de deux rivets, ainsi que deux pièces aux extrémités droite et gauche, comprenant chacune une boucle et deux rivets ».

La S.A. BALENCIAGA explique que les caractéristiques essentielles qu'elle revendique pour ses sacs dits "C" résident dans la poche ornementale externe et les deux pièces diagonales de type boucle de ceinture, et elle les décrit plus précisément ainsi : "En son centre, une poche ornementale externe, laque/le est la "marque de fabrique "des sacs Balenciaga puisqu'elle est présente sur la quasi-totalité de ses modèles.

Cette poche se présente sous l'aspect d'une grande pièce en cuir entièrement cousue en bordure au moyen d'une surpiquûre et prenant la forme globale de la partie haute et horizontale de la lettre "T" majuscule à savoir : rectangle aux angles arrondis dont la face horizontale inférieure se prolonge en son centre par deux courbes concaves pour former la naissance de la barre d'un "T". Une fermeture éclair au contour surpiqué est placée sur presque toute la longueur de la partie haute de la grande pièce en cuir. Une seconde pièce en cuir aux bordures surpiquées est apposée sur la grande pièce en cuir, au niveau de la naissance de ses deux courbes concaves, sous la fermeture éclair. Cette seconde pièce prend la forme globale d'un demi-ovale. Enfin, deux rivets sont alignés et positionnés près des extrémités droite et gauche de la partie haute de la petite pièce en cuir de forme demi ovale : -Au niveau inférieur, deux pièces en cuir cousues de façon diagonale et comprenant une boucle métallique de type boucle de ceinture). Ces pièces en cuir sont fixées par deux rivets en métal. -Sur sa partie supérieure, deux anses fixées sur le côté avant et arrière du sac à l'aide d'un anneau et de rivets clous) en métal deux rivets en dessous de chaque boucle et un rivet au-dessus)."Une retenue douanière a été effectuée par la Direction Régionale des Douanes de Paris Sud le 22 avril 2015 sur 318 articles qui seraient, selon la S.A. BALENCIAGA, contrefaisants de ses sacs et de sa marque figurative. Les articles objets de la retenue douanière proviendraient de Chine et étaient détenues par la SAS LESLY C dans sa boutique.

C'est dans ces conditions que, par exploit du 6 mai 2015, la S.A. BALENCIAGA a fait assigner la S.A.S. LESLY C devant le tribunal de grande instance de céans en contrefaçon de droits d'auteur et de marque, ainsi que sur le fondement du parasitisme.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 05 avril 2016, la S.A. BALENCIAGA demande au tribunal de : Vu les dispositions des Livres I, III, VII du CPI et articles 1382 et s. du code civil, - Dire et juger Balenciaga recevable et bien fondée en son action ; - Dire et juger valable la marque n° 134003896 ; - Dire et juger que les modèles Classic, Baby Daim, Revers, Classic Sunday, Classic Tool et Poinçon de Balenciaga sont originaux et bénéficient de la protection du droit d'auteur ; - Juger que les produits contrefaisants 2, 4, 5, 6 et 7 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 et détenus par LESLY C constituent la contrefaçon de la marque n° 134003896 et des droits d'auteur de Balenciaga sur ses modèles ; - Juger que l'importation, en vue de la mise sur le marché français, des produits contrefaisants 2, 4, 5, 6 et 7 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 et destinés à LESLY C constituent des actes de parasitisme au préjudice de Balenciaga ; En conséquence, - Interdire, sous astreinte de 5.000 euros par produit et par infraction à partir de la signification du Jugement à intervenir, à LESLY C d'importer, d'exporter, de détenir et d'utiliser, de quelle que manière que ce soit, les produits contrefaisants 2, 4, 5, 6 et 7 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 ; et - Condamner LESLY C, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir, à détruire, sous le contrôle d'un Huissier de Justice désigné par la demanderesse et aux frais avancés de la Défenderesse, l'ensemble des produits contrefaisants 2, 4, 5, 6 et 7 avant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 : - Se réserver la compétence pour la liquidation desdites astreintes : - Condamner LESLY C à payer à la Demanderesse : - 100.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de la marque n° 134003896 ; - 100.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des droits d'auteur de Balenciaga : - 50.000 euros pour le préjudice subi au titre des actes de parasitisme : - 20.000 euros au titre du préjudice moral ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la Demanderesse et aux frais avancés de LESLY C, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros ; - Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, et ce sans constitution de garantie : - Débouter la Défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner LESLY C à payer à la Demanderesse la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC : - Condamner LESLY C aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gaétan C en application de l'article 699 du CPC.

En défense, la SAS LESLY C dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2016, demande au tribunal de :

I/A TITRE LIMINAIRE • DECLARER la demanderesse irrecevable en sa demande de contrefaçon de marque faute pour elle d'avoir versé le certificat d'enregistrement de la marque. • DECLARER la demanderesse irrecevable en ses demandes de contrefaçon de marque et de droit d'auteur faute d'avoir produit les éléments probants à l'appui de la contrefaçon dont notamment des modèles objets de la procédure et prétendument contrefaisants. • DECLARER la demanderesse irrecevable en sa demande de contrefaçon de droit d'auteur faute de démontrer sa titularité sur les «œuvres» revendiquées, • ECARTER des débats les pièces 9, 10, 11, 12, 13 et 31 faute de valeur probante, •

DECLARER la demanderesse irrecevable en sa demande de contrefaçon de droit d'auteur faute de démonstration de l'originalité de l'œuvre. II/SUR LA CONTREFAÇON DES DROITS D'AUTEUR • DECLARER la demanderesse irrecevable en sa demande de contrefaçon de droits d'auteur vu l'absence d'originalité de son sac. EN CONSÉQUENCE. • DÉBOUTER la demanderesse de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions. À TITRE SUBSIDIAIRE, • DIRE ET JUGER non fondée la demande en contrefaçon de droit d'auteur. • DIRE ET JUGER non fondée la demande en atteinte au droit moral faute de démonstration de sa titularité sur les œuvres revendiquées. EN CONSÉQUENCE, • DÉBOUTER la demanderesse de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, III/ SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE À TITRE PRINCIPAL, • DIRE ET JUGER que la marque figurative N° 134003896 représentant la face avant des sacs Balenciaga, ne remplit pas le caractère de distinctivité exigé par la loi, • EN CONSÉQUENCE : PRONONCER la nullité de la marque figurative N° 134003896 pour les produits désignant les «sacs de voyage, trousse de voyage maroquinerie), sac à dos, sacs en bandoulière, sac à main » et tous produits de maroquinerie. À TITRE SUBSIDIAIRE, •DIRE ET JUGER que les modèles de sac de LESLY C ne constituent pas une contrefaçon par imitation de la marque N°134003896, •DÉBOUTER la société demanderesse de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon de sa marque, ENCONSÉQUENCE, •DÉBOUTER la demanderesse de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, IV/SUR L'ABSENCE DE PARASITISME •DIRE ET JUGER que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un fait distinct, • CONSTATER l'absence d'actes de parasitisme, ENCONSÉQUENCE, •DÉBOUTER la demanderesse de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, À TITRE RECONVENTIONNEL • CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 30.0006 au titre du caractère abusif de la présente procédure, EN TOUT ETAT DE CAUSE, • CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à LESLY C ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Ilana S, • ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à venir nonobstant appel et constitution de garantie.

L'ordonnance de clôture a été prononcée en date du 4 mai 2016.

## MOTIFS

- sur le droit d'auteur concernant les sacs : C. Baby Daim, Revers. C Sunday. C Tool et Poinçon

Le caractère original des sacs revendiqués ainsi que la matérialité de la contrefaçon sont contestés en défense.

Il convient de remarquer que ni les sacs revendiqués au titre du droit d'auteur ni les sacs allégués de contrefaçon ne sont produits devant le tribunal, seules des photographies sont versées au débat (pièce 8 en demande). Le tribunal n'est pas en mesure de statuer tant sur le caractère original des caractéristiques revendiquées que sur la matérialité de la contrefaçon reprochée, à défaut de pouvoir examiner les sacs objets du litige, et d'en apprécier ainsi la forme sous tous les angles, les détails de maroquinerie, la réelle couleur, l'aspect et la matière, les dimensions, le volume ou la tenue.

La demanderesse échoue donc à prouver d'une part que les sacs revendiqués sont éligibles à la protection du droit d'auteur et d'autre part qu'ils sont contrefaits par les sacs vendus par la

société LESLY CUIR.

La société BALENCIAGA sera donc dite irrecevable dans ses demandes au titre du droit d'auteur.

-sur la contrefaçon de la marque figurative française n° 134003896

La société BALENCIAGA justifie être titulaire de cette marque par la production du certificat de propriété (pièce 22 en demande).

La défenderesse remet en cause la validité de la marque qui lui est opposée en faisant valoir qu'elle est dépourvue de distinctivité en ce qu'elle ne remplit pas les deux conditions cumulatives exigées par la jurisprudence : être arbitraire par rapport aux produits ou services désignés et être apte à remplir la fonction de garantie d'origine, c'est à dire identifier l'origine du produit concerné.

En réplique, la société BALENCIAGA fait valoir que la marque Balenciaga est arbitraire car elle n'évoque aucune caractéristique des produits qu'elle désigne à savoir des sacs en cuir, qu'elle ne se confond pas avec l'aspect des produits sur lequel elle est apposée et n'est pas imposée par des considérations fonctionnelles ou décoratives. La société BALENCIAGA ajoute qu'en matière de mode, les consommateurs savent qu'un détail peut "faire signe" et être distinctif en étant perçu comme indicateur de l'origine du produit, ce qui est le cas en l'espèce. Selon la demanderesse, le caractère distinctif est renforcé par un usage constant et étendu depuis 2001, notamment grâce à des investissements publicitaires importants.

SUR CE ;

L'article L711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. »

Il convient d'interpréter le droit interne à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l'arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen du 10 avril 1984.

La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Aussi les signes susceptibles de représentation graphique ne peuvent constituer des marques qu'à condition qu'ils soient intrinsèquement aptes à identifier le produit pour lequel est demandé

l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ainsi que l'a précisé la CJUE (alors CJCE) dans un arrêt du 18 juin 2002 Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd.

Le public pertinent doit immédiatement et certainement percevoir le signe comme identifiant l'origine commerciale du produit.

L'appréciation doit s'effectuer in concreto. En l'espèce, le public pertinent est le consommateur de produits de maroquinerie haut de gamme d'attention élevée.

La marque litigieuse est constituée d'un signe qui se retrouve comme décor sur la face avant des sacs Balenciaga. Le défendeur en tire comme conséquence que ce signe n'est pas apte à la fonction de marque. Cependant, les motifs appliqués à la surface d'un produit peuvent avoir plusieurs fonctions : technique, décorative ou indicative de l'origine commerciale d'un produit. Le seul fait que le signe enregistré ait une fonction décorative ne suffit pas à dire qu'il est inapte à remplir la fonction de marque.

Il convient de vérifier in concreto si la marque figurative diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'indication d'origine.

Or, la présence d'une "poche ornementale comprenant une fermeture éclair, une lanière et une seconde pièce inférieure revêtue de deux rivets, ainsi que deux pièces aux extrémités droite et gauche, comprenant chacune une boucle et deux rivets » est courante pour les produits concernés, c'est à dire les sacs ou pochettes. Les formes et le positionnement de ces décors ne se différencient pas substantiellement de ceux déjà utilisés dans le commerce (pièces 2 à 14 et 21 à 27 en défense).

Le demandeur ne démontre pas que le public pertinent y verra une indication du fait qu'il s'agit d'un sac provenant de la société BALENCIAGA.

Concernant l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, le tribunal constate l'absence par exemple de sondages indiquant la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant de son entreprise, ainsi que le défaut de chiffres précis indiquant la part de marché détenue par la marque sur le secteur de la maroquinerie haut de gamme. Les seuls extraits de la presse de mode féminine et les éléments comptables sur les investissements publicitaires (pièces 23 à 25 en demande) ne suffisent pas à prouver que lors du dépôt en 2013, la marque figurative invoquée était perçue par le public pertinent comme étant apte à indiquer l'origine du produit désigné.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande en annulation de la marque figurative française n° 134003896 pour défaut de distinctivité concernant les produits suivants de la classe 18 : sacs de voyage, trousse de voyage, sac à dos, sacs en bandoulière, sac à main et tous produits de maroquinerie.

La société BALENCIAGA est irrecevable dans toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque.

Sur le parasitisme à titre principal

Selon la demanderesse, en important ces produits, la défenderesse a cherché à tirer indûment profit de la renommée des modèles Classic. Baby Daim, Revers, C Sunday, Classic T et Poinçon, notoirement connus tant des professionnels que des consommateurs. En outre, la société BALENCIAGA reproche à la société LESLY CUIR d'avoir importé différents produits illicites (sacs à main et sacs à bandoulière) afin de produire un effet de gamme similaire aux produits Balenciaga.

Selon la société LESLY CUIR, il n'est pas rapporté la preuve de faits distincts de ceux allégués sur le fondement de la contrefaçon.

SUR CE ;

Vu l'article 1382 du code civil, Le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. En l'espèce, la nature contrefaisante des produits importés en France par la société LESLY CUIR n'étant pas prouvée, il n'est pas démontré que la société LESLY CUIR ait pu profiter sans bourse délier des investissements notamment publicitaires engagés par BALENCIAGA.

La demanderesse sera déboutée de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Sur les autres demandes

Les demandes en indemnisation de la société BALENCIAGA étant toutes rejetées, il n'est pas nécessaire d'examiner les demandes de la société LESLY CUIR tendant à voir écarter pour défaut de force probante les pièces n° 9 à 13 et 31 produites en demande. La publication judiciaire n'est pas opportune et ne sera pas accordée.

Sur les frais et l'exécution provisoire

La S.A. BALENCIAGA partie qui succombe, sera condamnée aux dépens et devra participer aux

frais irrépétibles que la société LESLY CUIR a dû engager dans la présente procédure à hauteur de 5000 euros.

L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas opportune.

PAR CES MOTIFS, le tribunal.

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré.

Dit irrecevable la société BALENCIAGA dans ses demandes au titre du droit d'auteur sur les sacs revendiqués.

Annule la marque figurative française n° 134003896 dont la société BALENCIAGA est titulaire pour défaut de distinctivité, concernant les produits suivants de la classe 18 : sacs de voyage, trousse de voyage, sac à dos, sacs en bandoulière, sac à main et tous produits de maroquinerie. Dit que la partie la plus diligente transmettra la présente décision une fois définitive à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques,

Dit la société BALENCIAGA irrecevable dans ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque n° 134003896.

Déboute la S.A. BALENCIAGA de ses demandes fondées sur le parasitisme.

Dit que les demandes de la société LESLY CUIR tendant à voir écarter les pièces en demande n° 9 à 13 et 31 sont devenues sans objet.

Déboute la société LESLY CUIR de sa demande reconventionnelle en procédure abusive.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne la S.A. BALENCIAGA à payer à la société LESLY CUIR la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Condamne la S.A. BALENCIAGA aux dépens.