

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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 - 3ème chambre 4ème 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

[Adresse 1]

[Localité 1]

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

[Adresse 2]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de [Localité 3] 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

[Adresse 3]

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

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 1er 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,
- 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

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 ;

Mais considérant que le juge civil n'est pas compétent pour apprécier la régularité des actes accomplis par l'administration des douanes sauf s'ils sont constitutifs d'une voie de fait, ce que la société PROMOTEX n'a pas invoqué devant la juridiction compétente ;

Que sa demande tenant à la nullité des opérations de retenue douanière du 9 juillet 2009 et à la mainlevée de ladite retenue doit en conséquence être rejetée ;

* sur la demande de nullité ou d'inopposabilité des opérations de saisie-contrefaçon du 24 juillet 2009

Considérant que si la société PROMOTEX reconnaît devant la cour que l'ordonnance rendue le 20 juillet 2009 et sa signification du 24 juillet 2009 sont 'exemptes de tout reproche' selon ses écritures, elle fait néanmoins valoir, pour solliciter la nullité de la saisie-contrefaçon du 24 juillet 2009, qu'il n'y a pas eu de délai raisonnable entre la signification de l'ordonnance et le début des opérations de saisie, que l'huissier étaient accompagné de personnes non autorisées et non identifiées et qu'il a dépassé sa mission ;

Que la contestation de la validité des opérations de saisie-contrefaçon du 24 juillet 2009 a déjà été faite devant les premiers juges de sorte qu'elle ne constitue pas une demande nouvelle devant la cour, seuls des moyens nouveaux tendant aux mêmes fins étant soulevés en cause d'appel par l'appelante ;

Que sur le premier grief, la société PROMOTEX fait valoir précisément qu'il n'a été laissé aucun temps effectif à la société SNT, tiers saisi, pour prendre connaissance du contenu de l'ordonnance entre sa signification et le début des opérations

de saisie ;

Que si le moyen est recevable dès lors que la saisie-contrefaçon 24 juillet 2009 est opposée à la société PROMOTEX dans le cadre du présent litige, il n'est toutefois pas fondé dans la mesure où l'appelante ne justifie d'aucun grief personnel lié au prétendu défaut de délai raisonnable entre la signification de l'ordonnance au tiers saisi, et non pas à elle-même, et le début des opérations de saisie intervenue dans les locaux de la société SNT situés [Adresse 4] ;

Que s'agissant du deuxième grief, il résulte en effet du procès-verbal de saisie-contrefaçon que l'huissier était accompagné d'une 'équipe de 6 personnes' ; que si les membres de cette équipe ne sont en effet pas identifiés, l'huissier précise que le transitaire a fait descendre 9 palettes de ballots et les 3 cartons pour permettre à 'son équipe de 6 personnes' et à lui-même de procéder au comptage réel ;

Qu'aucune disposition de l'ordonnance du 20 juillet 2009 n'ayant fait interdiction à l'huissier de se faire assister par des membres de son étude pour procéder matériellement au comptage des produits litigieux, en dehors de toute autre mission, le moyen ne peut pas plus prospérer ;

Que s'agissant enfin de la mission de l'huissier, la société PROMOTEX lui reproche de s'être fait remettre des documents relatifs aux produits argués de contrefaçon préalablement à toutes constatations de la réalité de la contrefaçon ;

Qu'à cet égard si les sociétés ADIDAS ne peuvent revendiquer l'application des dispositions de la loi du 11 mars 2014, entrée en vigueur le 13 mars 2014, à des opérations de saisie du 24 juillet 2009, elles font valoir à juste titre que l'ordonnance du 20 juillet 2009 autorisait l'huissier à se faire remettre tout document pouvant établir la matérialité, l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon alléguée, notamment en liaison avec tout fournisseur ou sous-traitant, soit en l'espèce tous documents comptables ou commerciaux susceptibles de fournir des indications sur notamment la nature, la provenance et/ou le nombre de produits incriminés ;

Que le moyen ne peut donc pas plus prospérer et la saisie-contrefaçon réalisée le 24 juillet 2009 Selon une autorisation du 20 juillet 2009 doit être déclarée valable et opposable à la société PROMOTEX ;

Sur la matérialité de la contrefaçon

Considérant qu'il a été précédemment exposé que la société 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 ;

Que cette marque, 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 est ainsi représentée :

Qu'il résulte des opérations de retenu douanière et de saisie-contrefaçon objets du procès-verbal du 24 juillet 2009, que le signe apposé sur les pantalons saisis, en provenance de Chine et à destination à la société PROMOTEX est ainsi représenté :

Qu'il s'agit bien d'un signe destiné à identifier le pantalon sur lequel il est apposé et non d'un simple élément décoratif, lequel au demeurant ne permet pas en tant que tel de faire obstacle à la protection de la marque ;

Considérant que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 9, § 1 du règlement (CE) n 207/2009 du 26 février 2009, selon lequel ' 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 : (...) b) 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' qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ;

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

Que les produits commercialisés sous le signe incriminés sont identiques, ou à tout les moins similaires, aux produits visés dans l'enregistrement de la marque s'agissant de vêtements ;

Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Que d'un point de vue visuel, la marque est décrite comme étant composée de trois bandes parallèles de même taille et de même largeur, apposées notamment sur un pantalon, les bandes faisant un tiers ou plus de la longueur latérale de celui-ci alors que le signe incriminé est constitué de deux bandes verticales, certes de couleur contrastée par rapport au fond, parallèles et de même largeur et se trouvant sur près des deux tiers de la longueur de la jambe du pantalon mais se terminant par une large bande horizontale surmontée d'une autre bande horizontale plus étroite, toutes deux partant vers l'arrière du pantalon, et suivie du nombre 974 ;

Qu'il en résulte que nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, 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 ne pouvant à cet égard à se substituer à l'appréciation de la cour, ce sans qu'il soit besoin de l'écarter des débats ;

Qu'enfin, si la notoriété de la marque invoquée est susceptible d'influer sur l'appréciation du risque de confusion, cette notoriété ne peut dispenser de rechercher s'il existe entre les signes opposés un risque de confusion ;

Qu'en conséquence la société ADIDAS AG doit donc déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon et le jugement infirmé de ce chef ;

Sur la demande subsidiaire visant l'atteinte à la marque de renommée

Considérant qu'en raison du prononcé de la déchéance de la marque française n° 1 569 217, cette demande ne peut concerner que la marque communautaire n°003517661 ;

Que l'article 9 c) du Règlement communautaire du 26 février 2009 précité prohibe l'usage dans la vie des affaires, en l'absence de consentement du titulaire de la marque d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ;

Qu'il est constant que cette protection spécifique s'applique aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque ; qu'elle suppose néanmoins que le demandeur établisse un lien entre le signe litigieux et la marque ;

Que les sociétés ADIDAS font en l'espèce valoir que la marque communautaire

n°003517661 déposée le 3 novembre 2003 pour désigner les vêtements est une marque renommée au sens de ce texte et estime que l'usage par la société PROMOTEX du signe incriminé constitue une exploitation injustifiée de la notoriété de cette marque et lui porte en outre préjudice en affaiblissant et en diluant son pouvoir distinctif et attractif ;

Que la société PROMOTEX, qui ne conteste pas la renommée de la marque en cause fait au contraire valoir qu'il ne peut y avoir d'exploitation injustifiée de cette marque dans la mesure où le consommateur percevra le signe incriminé comme un décor et en tout état de cause où il n'est démontré aucune modification, ou risque de modification, du comportement économique du consommateur moyen des produits marqués 'Adidas' consécutive à l'usage de ce signe ;

Considérant ceci exposé, que le signe incriminé ne constitue pas un décor des vêtements saisis et est de nature au contraire à les identifier ; qu'en revanche il présente peu de similitudes avec la marque opposée dès lors qu'il ne comprend pas trois bandes parallèles de même taille et de même largeur mais deux bandes verticales, certes de couleur

contrastée par rapport au fond, parallèles et de même largeur et se trouvant sur près des deux tiers de la longueur de la jambe du pantalon mais se terminant par une large bande horizontale surmontée d'une autre bande horizontale plus étroite, toutes deux partant vers l'arrière du pantalon, et suivie du nombre 974 ;

Qu'ainsi, le signe incriminé n'évoquera pas la marque communautaire opposée pour le consommateur normalement avisé, lequel ne sera donc pas amené à établir un lien entre ce signe et la marque ; qu' en conséquence et à défaut d'un tel lien dans l'esprit du public, l'usage du signe litigieux n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice ;

Que l'atteinte à la marque renommée n° 003517661 n'est donc pas établie ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution des sommes versées par la société PROMOTEX en exécution du jugement du 25 mars 2010 dès lors que le présent arrêt vaut titre ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner les sociétés ADIDAS FRANCE et ADIDAS AG, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Qu'en outre, elles doivent être condamnées à verser à la société PROMOTEX, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10.000euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 25 mars 2010 entre les parties par le Tribunal de Grande Instance de PARIS sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 24 juillet 2009.

Statuant à nouveau,

Dit que la société ADIDAS FRANCE était titulaire de la marque française n°1569217 jusqu'au 24 décembre 2009.

Déclare recevable mais mal fondée la demande tendant à la nullité des opérations de retenue douanière du 9 juillet 2009.

Prononce la déchéance des droits de la société ADIDAS FRANCE sur la marque française n°1569217 à compter du 8 juin 1995.

Dit que le présent arrêt sera transmis à l'Institut National de la Propriété Industrielle par le Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre National des Marques.

Déboute la société PROMOTEX de sa demande en nullité de la marque communautaire n°3 517 661 dont est titulaire la société ADIDAS AG.

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats le sondage établi en novembre 2011 par l'institut GFK sur la demande des sociétés ADIDAS FRANCE et ADIDAS AG et constituant leur pièce n°5.2.

Déboute les sociétés ADIDAS FRANCE et ADIDAS AG de leurs demandes fondées sur la contrefaçon et sur l'atteinte aux marques renommées.

Condamne les sociétés ADIDAS FRANCE et ADIDAS AG à payer à la société PROMOTEX la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne les sociétés ADIDAS FRANCE et ADIDAS AG aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux

dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente