

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 1ère
section

N° RG : **10/05299**

N° MINUTE :

**JUGEMENT
rendu le 13 Décembre 2011**

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PARIS WEAR DIFFUSION
8 rue de Steinkerque
75018 PARIS

représentée par Me Vanessa BOUCHARA HADDAD, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire #C0594

DÉFENDEURS

S.A.R.L. FRANCE TRADING
11 rue du Marché Saint Honoré
Bât A 2ème étage gauche
75001 PARIS

Monsieur Laurent ZILBERBERG
11 rue du Marché Saint-Honoré
75001 PARIS

représentés par Me Emmanuel PIERRAT - SELARL Cabinet
PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0166

COMPOSITION DU TRIBUNAL

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

assistés de Léoncia BELLON, Greffier

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

DEBATS

A l'audience du 25 Octobre 2011
tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS

La société PARIS WEAR DIFFUSION a déposé le 20 octobre 2009 la marque semi-figurative "PARIS JE T' (aime)" représentée par un coeur rouge sous le numéro 09/3685077 pour désigner les produits suivants des classes 14, 18, 21, 25, 28 et 34 :

« 14 Porte-clés de fantaisie ; métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, montres, réveils, horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; chaînes ; pendentifs ; boucles d'oreilles ; colliers ; bracelets ; bagues ; anneaux ; étuis pour bijoux ; insignes en métaux précieux ou imitation ; épingles de parures ; broches ; strass.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes à savoir : étuis pour les clefs ; porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main ; cartables et serviettes d'écoliers ; sacoches à outils ; sacs à dos, sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sac-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; lanières de cuir, sangles de cuir ; colliers pour animaux ; habits pour animaux, ; laisses ; muselières ; garnitures de cuir pour meubles ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage.

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine non électriques (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verre brut ou mi-ouvert ; verrerie, porcelaines et faïences non compris dans d'autres classes, à savoir : ampoules en verre (récipients), objets d'art en porcelaine ou en verre, assiettes non en métaux précieux, ballons en verre (récipients), becs verseurs, cloches à beurre, cloches à fromage, beurriers, chopes à bière, bocaux, récipients à boire, boîtes en verre, bols, bonbonnes, bonbonnières non en métaux précieux, bougeoirs non en métaux précieux, boules de verre, bouteilles, boutons (poignées) en porcelaine, bustes en porcelaine ou en verre, cache-pot non en papier, candélabres (chandeliers) non en métaux précieux, carafes, dessous de carafes (non en papier et autres que linge de table), chandeliers non en métaux précieux, coupes à fruits, cristaux (verrerie), cruches, cruchons non en métaux précieux, récipients pour la cuisine non en métaux précieux, dessous-de-plat (ustensiles de table), verre émaillé, enseignes en porcelaine ou en verre, services à épices, flacons non en métaux précieux, pots à fleurs, supports pour fleurs (arrangements floraux),

seaux à glace, gobelets non en métaux précieux, services à liqueurs, mosaïques en verre non pour la construction, opalines, plateaux à usage domestique non en métaux précieux, plats non en métaux précieux, poignées de porte en porcelaine, porte-blaireaux, porte-cartes de menus, porte-cure-dents non en métaux précieux,

porte-savon, porte-serviettes non en métaux précieux, pots, pots à fleur, couvercles de pots, poudriers non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, ronds de serviette, saladiers non en métaux précieux, salières non en métaux précieux, boîtes à savon, seaux, soucoupes non en métaux précieux, soupières non en métaux précieux, statuettes en porcelaine ou en verre, sucriers non en métaux précieux, tasses non en métaux précieux, boîtes à thé non en métaux précieux, théières non en métaux précieux, tirelires en porcelaine ou en verre, vases de nuit, vases non en métaux précieux, vases sacrés non en métaux précieux, verre émaillé, verre peint, verres (récipients), verres à boire, verres opales ; vaisselles non en métaux précieux ; coupes non en métaux précieux.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants ; chaussures ; chemises ; costumes de mascarade ; chapeaux ; peignoirs bonnets ; gilets ; gants ; chapellerie ; tee-shirts ; maillots et maillots de bains ; chaussettes, collants et bas ; casquettes, ceintures (habillement) ; cravates ; écharpes et foulards ; masques pour dormir ; robes ; pantalons ; tabliers ; châles ; blouses ; tabliers.

28 Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport, non compris dans d'autres classes, à savoir ballons de jeu, balles de jeu, gants de boxe, cannes à pêche, clubs de golf, sacs de golf, avec ou sans roues ; peluches ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques ; balles ou ballons de jeu ; tables, jeux de cartes ou de tables ; poupées ; vêtements pour poupées ; chambres de poupées ; lits de poupées ; maisons de poupées ; linge de maison (serviettes, draps de bain) pour poupées.

34 Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; boîtes à allumettes ; porte-allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; coupe-cigares ; pots à tabac ; tabatières.»

Monsieur ZILBERBERG est titulaire des marques suivantes :

*La marque internationale "I (aime représentée par un coeur) PARIS" n°1016558 déposée le 10 juin 2009 en classes 3, 16, 21 et 25 :

« 03 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie. »

* La marque française "I (aime représentée par un coeur) PARIS" n°3617426 déposée le 12 décembre 2008 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 32 et 33 :

« 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides.

7 Machines et machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. »

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

13 Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifice.

15 Instruments de musique.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux en caoutchouc, bouchons en caoutchouc, fils de caoutchouc non à usage textile, joints en caoutchouc pour bords, gants isolants ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques.

22 Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs non compris dans d'autres classes, à savoir sachets (enveloppes, pochettes) en matière textiles pour l'emballage, sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage, sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés ni transformés, graines (semences) ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

*La marque française "I (aime représentée par un coeur) PARIS" n° 3507153 déposée le 15 juin 2007 en classe 34 :
« Tabac ; articles pour fumeurs, briquets, cendriers ; allumettes. »

*La marque française "I (aime représentée par un coeur) PARIS" n° 3458369 déposée le 23 octobre 2006 en classes 9, 14, 20 et 28 :

« 09 Appareils et instruments optiques, étuis à lunettes, hologrammes, lanternes magiques, longues-vues, loupes (optique), articles de lunetterie, lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes de sport, montures (châsses) de lunettes ; aimants décoratifs (magnets), supports magnétiques pour accrocher des documents ; appareils et instruments de mesure, règles (instruments de mesure), règles à calcul, sabliers, instruments météorologiques, manches à air (indicateurs de vent), baromètres, indicateurs de température, thermomètres (non à usage médical), balances (appareils de pesage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, cassettes vidéo, disques compacts (audio-vidéo), bandes vidéo, appareils téléphoniques, écouteurs téléphoniques, télescopes, talkies-walkies, téléphones portables, coques et antennes pour téléphones portables, tours de cou et pendentifs pour téléphones portables, baladeurs, disques et avertisseurs acoustiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, supports informatiques, clefs USB, cartes numériques et magnétiques,

traducteurs électroniques de poche, souris (informatique), tapis de souris, machines à calculer.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), colliers, boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchettes, bracelets de montres, breloques, porte-clefs, coffrets à bijoux, épingles de cravates, médailles ; bijouterie, joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules (horlogerie).

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir décorations en matières plastiques pour aliments, pailles pour la dégustation des boissons, bouchons de bouteille, enveloppes pour bouteilles, boîtes, casiers, fichiers (meubles), coffres à jouets, cadres (encadrements), figurines (statuettes), objets d'art, mobiles décoratifs, appuie-têtes (meubles), coffrets (meubles), corbeilles non métalliques, cintres pour vêtements, housses pour vêtements, sacs de couchage, oreillers, coussins, porte-chapeaux, porte-livres, présentoirs, porte-parapluies, paravents, parcs pour bébés, tableaux accroche-clefs.

28 Jeux, jouets, balles de jeu, ballons de jeu, billes de billard, billes pour jeux, boules de jeu, bulles de savon (jouets), cartes à jouer, cerfs-volants, jeux de constructions, décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage), dés (jeux), jeux de dominos, jeux d'échecs, gants (accessoires de jeux), hochets, kaléidoscopes, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), poupées, quilles (jeu), toupies (jouets), yoyos, dînettes, moulages de pâte à modeler. »

*La marque française "I (aime représentée par un coeur) PARIS" n°1471003 déposée le 14 juin 1988 en classe 30 :

« 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade);épices; glace à rafraîchir. »

*La marque française "I (aime représentée par un coeur) PARIS" n°1687001 déposée le 13 août 1991 en classes 06, 16, 18, 21, 24, 25, et 35 :

« Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);matières plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes);cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer ; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Publicité. Distribution de prospectus, d'échantillons. Location de matériel publicitaire. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Location de machines à écrire et de matériel de bureau”.

*La marque française “I (aime représentée par un coeur) PARIS” n°3614348 déposée le 28 novembre 2008 en classes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 33 :

« 01 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

02 Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

03 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

04 Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage.

05 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides.

07 Machines et machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs.

08 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

- 12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
13 Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifice.
15 Instruments de musique.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux en caoutchouc, bouchons en caoutchouc, fils de caoutchouc non à usage textile, joints en caoutchouc pour bouches, gants isolants ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs non compris dans d'autres classes, à savoir sachets (enveloppes, pochettes) en matière textiles pour l'emballage, sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage, sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles.
29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés ni transformés, graines (semences), non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.
32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ;
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières). »

*La marque française "I (aime représentée par un coeur) PARIS" n° 07/3507157 déposée le 15 juin 2007 en classe 34 :
« Tabac ; articles pour fumeurs, briquets, cendriers ; allumettes »

*La marque française "I (aime représentée par un coeur) PARIS" n° 06/3458370 déposée le 23 octobre 2006 en classes 9, 14, 20 et 28 :

«Appareils et instruments optiques, étuis à lunettes, hologrammes, lanternes magiques, longues-vues, loupes (optique), articles de lunetterie, lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes de sport, montures (châsses) de lunettes ; aimants décoratifs (magnets), supports magnétiques pour accrocher des documents ; appareils et instruments de mesure, règles (instruments de mesure), règles à calcul, sabliers, instruments météorologiques, manches à air (indicateurs de vent), baromètres, indicateurs de température, thermomètres (non à usage médical), balances (appareils de pesage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images,

supports d'enregistrement magnétiques, cassettes vidéo, disques compacts (audio-vidéo), bandes vidéo, appareils téléphoniques, écouteurs téléphoniques, télescopes, talkies-walkies, téléphones portables, coques et antennes pour téléphones portables, tours de cou et pendentifs pour téléphones portables, baladeurs, disques et avertisseurs acoustiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, supports informatiques, clefs USB, cartes numériques et magnétiques, traducteurs électroniques de poche, souris (informatique), tapis de souris, machines à calculer.

14-Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), colliers, boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchettes, bracelets de montres, breloques, porte-clefs, coffrets à bijoux, épingles de cravates, médailles ; bijouterie, joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules (horlogerie).

20-Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir décorations en matières plastiques pour aliments, pailles pour la dégustation des boissons, bouchons de bouteille, enveloppes pour bouteilles, boîtes, casiers, fichiers (meubles), coffres à jouets, cadres (encadrements), figurines (statuettes), objets d'art, mobiles décoratifs, appuie-têtes (meubles), coffrets (meubles), corbeilles non métalliques, cintres pour vêtements, housses pour vêtements, sacs de couchage, oreillers, coussins, porte-chapeaux, porte-livres, présentoirs, porte-parapluies, paravents, parcs pour bébés, tableaux accroche-clefs.

28- Jeux, jouets, balles de jeu, ballons de jeu, billes de billard, billes pour jeux, boules de jeu, bulles de savon (jouets), cartes à jouer, cerfs-volants, jeux de constructions, décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage), dés (jeux), jeux de dominos, jeux d'échecs, gants (accessoires de jeux), hochets, kaléidoscopes, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), poupées, quilles (jeu), toupies (jouets), yoyos, dînettes, moulages de pâte à modeler. »

* La marque française "I (aime inscrit dans un coeur) PARIS" n°1644127 déposée le 13 février 1991 en classes 16, 18, 21, 24, 25 et 35 :

« Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportable métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

18-Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);matières plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes);cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

21-Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24- Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. 25- Vêtements, chaussures, chapellerie. 35-Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons Location de matériel publicitaire. Aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Location de machines à écrire et de matériel de bureau »

*La marque française "I (aime représentée par un coeur) PARIS" n°1471004 déposée le 14 juin 1988 en classe 30 :

« Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauce à salade);épices; glace à rafraîchir. »

Apprenant le dépôt par la société PARIS WEAR DIFFUSION de la demande d'enregistrement de marque semi figurative n°09/3685077 a formé, le 4 janvier 2010, une opposition à son enregistrement devant l'INPI fondées sur trois de ses marques sus citées, à savoir :

. La marque numéro 07/3507157, déposée le 15 juin 2007 en classe 34. Cette première opposition n° OPP 10-0021 est suspendue puisque cette marque française n'est pas enregistrée.

. La marque numéro 1644127, déposée le 13 février 1991 en classes 18, 21 et 25.

Cette deuxième opposition n° OPP 10-0022 est également suspendue dans la mesure où cette marque fait l'objet d'une action judiciaire.

. La marque numéro 06/3458370, déposée le 23 octobre 2006 en classe 14 pour les produits suivants :

« Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), colliers, boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchettes, bracelets de montres, breloques, porte-clefs, coffrets à bijoux, épingles de cravates, médailles ; bijouterie, joaillerie; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules (horlogerie). »

Seule cette opposition n°OPP-10-0023 est donc en cours.

La société PARIS WEAR DIFFUSION contestant le bien-fondé des procédures d'oppositions a fait assigner Monsieur ZILBERBERG par exploit d'huissier en date du 1er avril 2010 pour que soit prononcée la nullité des marques I (aime sous forme de coeur) PARIS n°10165558, n°3617426, n°3507153, n°3458369, n°1471003 et n°1687001 et J'(aime sous forme de coeur) PARIS n°07/3507157, n°1644127, n°06/3458370, n°1471004 et n°3614348 de Monsieur ZILBERBERG, sa condamnation à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de la concurrence déloyale, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par assignation en intervention forcée en date du 19 juillet 2010, la société PARIS WEAR DIFFUSION a attiré à la cause la société FRANCE TRADING, en sa qualité de licenciée de la plupart des marques précitées, qui sont exploitées par son intermédiaire, et qu'elle a participé aux actes de concurrence déloyale reprochés à Monsieur ZILBERBERG.

Dans le même temps, la société FRANCE TRADING a présenté une requête au tribunal de Commerce, et obtenu une ordonnance en date du 22 juin 2010 l'autorisant à faire procéder à un constat d'huissier au siège de la société PARIS WEAR DIFFUSION, sis 8 rue de Steinkerque, 75018 Paris sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Le 22 juillet 2010, la société PARIS WEAR DIFFUSION a assigné la société FRANCE TRADING en référé devant le tribunal de Commerce de Paris, aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 22 juin 2010.

Par ordonnance en date du 29 septembre 2010, le juge des requêtes du tribunal de Commerce de Paris a rétracté l'ordonnance sur requête en date du 22 juin 2010 au motif qu'il n'aurait pas fait droit à la demande de la société FRANCE TRADING s'il avait été informé, lors de l'examen de la requête, de l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris concernant les mêmes faits.

Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2011, la société PARIS WEAR DIFFUSION a demandé au tribunal de :

Vu les articles L 711-1 et suivant, 714-3 et L. 714-6 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu les articles 2 et 28 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991

Vu les articles 7 et 51 du règlement CE n°40/94,

Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,

Débouter Monsieur ZILBERBERG et la société FRANCE TRADING de l'ensemble de leurs demandes ;

Recevoir la société PARIS WEAR DIFFUSION en ses fins et conclusions ;

Prononcer la nullité pour dépôt frauduleux des marques suivantes de Monsieur ZILBERBERG :

. La marque internationale n°1016558 déposée le 10 juin 2009 pour les produits suivants :

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. »

. Les marques françaises n° 3507153 et n° 3507157 déposées le 15 juin 2007 pour les produits suivants :

« Tabac ; articles pour fumeurs, briquets, cendriers ; allumettes. »

. Les marques françaises n° 3458369 et n°3458370 déposées le 23 octobre 2006 pour les produits suivants :

« 09 lunettes de soleil, lunettes de sport, montures (châsses) de lunettes; aimants décoratifs (magnets), supports magnétiques pour accrocher des documents ; appareils et instruments de mesure, règles (instruments de mesure), règles à calcul, sabliers, indicateurs de température, thermomètres (non à usage médical), balances (appareils de pesage), coques pour téléphones portables, tours de cou et pendentifs pour téléphones portables, baladeurs, disques et avertisseurs acoustiques ;

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), colliers, boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchettes, bracelets de montres, breloques, porte-clefs, coffrets à bijoux, épingles de cravates, médailles ; bijouterie, joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules (horlogerie).

28 Jeux, jouets, balles de jeu, ballons de jeu, billes de billard, billes pour jeux, boules de jeu, bulles de savon (jouets), cartes à jouer, cerfs-volants, jeux de constructions, décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage), dés (jeux), jeux de dominos, jeux d'échecs, gants (accessoires de jeux), hochets, kaléidoscopes, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), poupées, quilles (jeu), toupies (jouets), yoyos, dînettes, moulages de pâte à modeler. »

. Les marques françaises n°1687001 et n°1644127 déposées le 13 août 1991 pour les produits suivants :

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);matières plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes);cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.

Vêtements, chaussures, chapellerie.

A titre subsidiaire :

- Prononcer la nullité pour défaut de distinctivité des marques suivantes de Monsieur ZILBERBERG :

. La marque internationale n°1016558 déposée le 10 juin 2009 pour les produits suivants :

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. »

.Les marques françaises n° 3507153 et n° 3507157 déposées le 15 juin 2007 pour les produits suivants : « Tabac ; articles pour fumeurs, briquets, cendriers ; allumettes. »

.Les marques françaises n° 3458369 et n°3458370 déposées le 23 octobre 2006 pour les produits suivants :

« 09 lunettes de soleil, lunettes de sport, montures (châsses) de lunettes ; aimants décoratifs (magnets), supports magnétiques pour accrocher des documents ; appareils et instruments de mesure, règles (instruments de mesure), règles à calcul, sabliers, indicateurs de température, thermomètres (non à usage médical), balances (appareils de pesage), coques pour téléphones portables, tours de cou et pendentifs pour téléphones portables, baladeurs, disques et avertisseurs acoustiques ; 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), colliers, boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchettes, bracelets de montres, breloques, porte-clefs, coffrets à bijoux, épingles de cravates, médailles ; bijouterie, joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules (horlogerie).

28 Jeux, jouets, balles de jeu, ballons de jeu, billes de billard, billes pour jeux, boules de jeu, bulles de savon (jouets), cartes à jouer, cerfs-volants, jeux de constructions, décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage), dés (jeux), jeux de dominos, jeux d'échecs, gants (accessoires de jeux), hochets, kaléidoscopes, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), poupées, quilles (jeu), toupies (jouets), yoyos, dinettes, moulages de pâte à modeler. »

. Les marques françaises n°1687001 et n°1644127 déposées le 13 août 1991 pour les produits suivants :

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);matières plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes);cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;

malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie.

A titre infiniment subsidiaire :

- Prononcer la nullité pour déchéance des marques suivantes de Monsieur ZILBERBERG :

. La marque internationale n°1016558 déposée le 10 juin 2009 pour les produits suivants :

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. »

.Les marques françaises n° 3507153 et n° 3507157 déposées le 15 juin 2007 pour les produits suivants : « Tabac ; articles pour fumeurs, briquets, cendriers ; allumettes. »

.Les marques françaises n° 3458369 et n°3458370 déposées le 23 octobre 2006 pour les produits suivants :

« 09 lunettes de soleil, lunettes de sport, montures (châsses) de lunettes aimants décoratifs (magnets), supports magnétiques pour accrocher des documents ; appareils et instruments de mesure, règles (instruments de mesure), règles à calcul, sabliers, indicateurs de température, thermomètres (non à usage médical), balances (appareils de pesage), coques pour téléphones portables, tours de cou et pendentifs pour téléphones portables, baladeurs, disques et avertisseurs acoustiques ;
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), colliers, boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchettes, bracelets de montres, breloques, porte-clefs, coffrets à bijoux, épingles de cravates, médailles ; bijouterie, joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules (horlogerie).

28 Jeux, jouets, balles de jeu, ballons de jeu, billes de billard, billes pour jeux, boules de jeu, bulles de savon (jouets), cartes à jouer, cerfs-volants, jeux de constructions, décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage), dés (jeux), jeux de dominos, jeux d'échecs, gants (accessoires de jeux), hochets, kaléidoscopes, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), poupées, quilles (jeu), toupies (jouets), yoyos, dînettes, moulages de pâte à modeler. »

. Les marques françaises n°1687001 et n°1644127 déposées le 13 août 1991 pour les produits suivants :

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de

bureau (à l'exception des meubles);matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);matières plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes);cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie.

En tout état de cause :

- Condamner solidairement Monsieur ZILBERBERG et la société FRANCE TRADING à verser 60 000 Euros à la société PARIS WEAR DIFFUSION au titre du préjudice commercial lié à la résiliation unilatérale brutale des relations commerciales, au préjudice commercial et moral lié aux procédures abusives contre ses dépôts de marques, et au préjudice d'image lié aux allégations graves et infondées relatives à de prétendus actes de contrefaçon, tenus par Monsieur ZILBERBERG à l'encontre de la société PARIS WEAR DIFFUSION, ainsi qu'aux assignations de ses clients ;
- Condamner solidairement Monsieur ZILBERBERG et la société FRANCE TRADING à verser à la société PARIS WEAR DIFFUSION la somme de 25000 Euros au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société PARIS WEAR DIFFUSION et aux frais de Monsieur ZILBERBERG et de la société FRANCE TRADING à concurrence de 4 500 Euros Hors Taxes par insertion ;
- Condamner Monsieur ZILBERBERG et la société PARIS WEAR DIFFUSION verser à la société PARIS WEAR DIFFUSION la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur ZILBERBERG et la société PARIS WEAR DIFFUSION aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières e-conclusions notifiées le 19 septembre 2011, Monsieur ZILBERBERG et la société FRANCE TRADING ont sollicité du tribunal de :

A titre principal,

Déclarer irrecevable et mal fondée la société PARIS WEAR DIFFUSION en l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

La débouter

Reconventionnellement,

-Dire et juger recevable et fondée l'action de la société FRANCE TRADING et de Monsieur Laurent ZILBERBERG à l'encontre de la société PARIS WEAR DIFFUSION ;

-Constater que la société PARIS WEAR DIFFUSION a, par la commercialisation de vêtements revêtus du signe PARIS JE T', commis des actes de contrefaçon et d'atteinte à la marque française n° 1 644 127, en violation des articles L.713-1, L.713-2, L.713-3 et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

-Constater que la société PARIS WEAR DIFFUSION a, par le dépôt à titre de marque du signe PARIS JE T'(aime représenté par un coeur), commis des actes de contrefaçon et d'atteinte aux marques françaises n° 1 644 127, 3 07 157 et 3 458 370, en violation des articles L.713-1, L.713-2, L.713-3 et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

-Constater que la société PARIS WEAR DIFFUSION a, par le dépôt à titre de marque et l'exploitation des signes I (aime représenté par un coeur) LA TOUR EIFFEL (3 655 190), I (aime représenté par un coeur) MONTMARTRE (3 655 192), I (aime représenté par un coeur) LES CHAMPS ELYSÉES (3 655 194), I (aime représenté par un coeur) SACRE COEUR (3 655 195), I (aime représenté par un coeur) NOTRE DAME (3 655193), commis des actes de contrefaçon et d'atteinte à la marque française n° 1 687 001 et 3 458 369, en violation des articles L.713-1, L.713-2, L.713-3 et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

-Constater que la société PARIS WEAR DIFFUSION a, par la commercialisation de vêtements revêtus du logotype PARIS JE T'(aime représenté par un coeur), commis des actes de contrefaçon et d'atteinte aux logotypes créés et exploités par les concluants, en violation des articles L.122-4, L. 335-2 et L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Vu les articles L.511-2 et L.512-4 du Code de la Propriété Intellectuelle

-Prononcer la nullité des modèles n° 093129 (I ENJOY PARIS), 093129 (PARIS JE T'(aime représenté par un coeur), 083477 (I (aime représenté par un coeur) LA TOUR EIFFEL), 083477 (I (aime représenté par un coeur) MONTMARTRE, I (aime représenté par un coeur) NOTRE DAME, I (aime représenté par un coeur) CHAMPS ELYSÉES, I (aime représenté par un coeur) SACRE COEUR, I (aime représenté par un coeur) VERSAILLES),

En conséquence,

-Interdire à la société PARIS WEAR DIFFUSION la fabrication, l'importation et la commercialisation de produits textiles revêtus du signe PARIS JE T'. et ce sous astreinte de

10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;

-Ordonner à la société PARIS WEAR DIFFUSION, sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 25.000 euros par jour de retard, la remise du stock des produits litigieux aux concluants, et ce en vue d'une destruction sous contrôle d'huissier et aux frais de la société PARIS WEAR DIFFUSION.

-Ordonner à la société PARIS WEAR DIFFUSION, sous huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard de procéder au retrait des demandes d'enregistrement des signes PARIS JE T'(aime représenté par un coeur) (3 685 077), I (aime représenté par un coeur) VERSAILLES (3 655 196), I (aime représenté par un coeur) LA TOUR EIFFEL (3 655 190), I (aime représenté par un coeur) MONTMARTRE (3 655 192), I (aime représenté par un coeur) LES CHAMPS ELYSÉES (3 655 194), I (aime représenté par un coeur) SACRE COEUR (3 655 195), I (aime représenté par un coeur) NOTRE DAME (3 655 193).

-Ordonner à la société PARIS WEAR DIFFUSION, sous huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard de cesser toute utilisation des signes I

(aime représenté par un coeur) VERSAILLES, I (aime représenté par un coeur) LA TOUR EIFFEL, I (aime représenté par un coeur) MONTMARTRE, I (aime représenté par un coeur) LES CHAMPS ELYSÉES, I (aime représenté par un coeur) SACRE COEUR, I (aime représenté par un coeur) NOTRE DAME.

-Condamner la société PARIS WEAR DIFFUSION à verser à Monsieur Laurent ZILBERBERG et à la société FRANCE TRADING la somme provisionnelle de 150.000 euros en réparation du préjudice commercial subi ;

-Désigner tout huissier de son choix, aux frais de la société PARIS WEAR DIFFUSION, avec pour mission de se rendre en tous lieux et d'interroger toute personne afin de :

-se faire présenter tous articles de toutes natures revêtus du signe I (aime représenté par un coeur) VERSAILLES, I (aime représenté par un coeur) LA TOUR EIFFEL, I (aime représenté par un coeur) MONTMARTRE, I (aime représenté par un coeur) LES CHAMPS ELYSÉES, et consigner toutes leurs caractéristiques (type de produit, forme, couleurs, taille, étiquetage) ;

-se faire présenter tous documents nécessaires à la détermination du nombre d'articles

de toutes natures revêtus du signe I (aime représenté par un coeur) VERSAILLES, I (aime représenté par un coeur) LA TOUR EIFFEL, I (aime représenté par un coeur) MONTMARTRE, I (aime représenté par un coeur) LES CHAMPS ELYSÉES, afin de déterminer l'identité des fournisseurs, importateurs et fabricants ;

-se faire communiquer par toute personne (société défenderesse, ses commettants, ses prestataires et fournisseurs en France et à l'étranger) tout document justifiant :

o les références des produits ;

o les états de stocks ;

o le chiffre d'affaires réalisé en contrepartie de la vente de ces produits depuis la date de constitution de la société défenderesse ;

o les factures d'achat auprès des fournisseurs et importateurs des produits ;

o les bons de livraison et certificats de douanes ;

o ainsi que tout document propre à établir l'exacte ampleur du préjudice subi par les concluants.

-Condamner la société PARIS WEAR DIFFUSION à verser à Monsieur Laurent ZILBERBERG et à la société FRANCE TRADING la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la notoriété et à la renommée de leurs produits et activités ;

-Condamner la société PARIS WEAR DIFFUSION à verser à Monsieur Laurent ZILBERBERG et à la société FRANCE TRADING la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive ;

-Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues à choisir par les concluants, aux frais des sociétés PARIS WEAR DIFFUSION dans la limite de 10.000 euros Hors Taxes ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans

constitution de garantie ;

-Dire que la présente décision sera transmise à l'INPI pour inscription par la partie la plus diligente ;

Condamner la PARIS WEAR DIFFUSION à verser aux concluants la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constats d'huissier engagés par les concluants.

La clôture a été prononcée le 12 octobre 2011.

MOTIFS

sur la nullité des marques I (aime représenté par un coeur) PARIS N°10165558, N°3507153, N°3458369 et N°1687001 ET J'(aime représenté par un coeur) PARIS N°3507157 et N°3458370, N°1644127 dont Monsieur ZILBERBERG est titulaire.

La société PARIS WEAR DIFFUSION forme ses demandes de nullité sur le défaut de distinctivité des marques litigieuses sur les articles 7 et 51 du Règlement CE et sur les articles L714-3 et L711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Monsieur ZILBERBERG répond que la société PARIS WEAR DIFFUSION a elle-même procédé au dépôt d'une famille de marques déclinant les séquences "I (aime représentée par un coeur) + un lieu évocateur" pour désigner les mêmes produits et services et que le terme I (aime représenté par un coeur) n'est pas banal et a été reconnu comme tel depuis plus de 20 ans par l'INPI et que pour démontrer la banalité d'un signe, il convient d'établir précisément pour chacun des produits et services pour lesquels les marques sont déposées si les signes étaient dénués de toute distinctivité au jour de leur dépôt sur le territoire français.

Sur ce

Il convient de rappeler que les textes français applicables à l'espèce doivent être interprétés au regard des dispositions du Règlement du 26 février 2009

L'article L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose:
« Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.»

L'article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle pose comme condition de validité de la marque qu'elle ait un caractère distinctif à l'égard des produits ou des services désignés.

« 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 »

En l'espèce, la société PARIS WEAR DIFFUSION a listé les produits visés à l'enregistrement des marques litigieuses qui ont tous à voir avec les produits vendus dans le cadre de son activité des produits destinés aux touristes.

Le signe I love ou J'aime représenté par un coeur n'était pas lors du dépôt des marques un signe désignant un des produits visés dans les enregistrements objets du litige.

Cependant pour être véritablement distinctif, outre les conditions fixées aux articles précédents, le signe doit assurer la fonction de la marque qui est la garantie d'origine du produit ou du service par rapport au public visé.

Il s'agit de permettre au public visé d'individualiser les produits ou services du titulaire de la marque par rapport à ceux ayant une autre origine commerciale et de croire que tous les produits ou services désignés par la marque ont été fabriqués sous le contrôle du titulaire de la marque.

En l'espèce, le public pertinent est constitué de l'ensemble des touristes visitant Paris, tant français qu'étrangers en quête de l'achat de souvenirs de leur passage à Paris.

Monsieur ZILBERBERG a déposé ses marques de façon à viser l'ensemble des produits et services suivants 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 :

01 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

02 Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

03 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

04 Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage.

05 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides.

06 « Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

07 Machines et machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs.

08 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.

09 Appareils et instruments optiques, étuis à lunettes, hologrammes, lanternes magiques, longues-vues, loupes (optique), articles de lunetterie, lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes de sport, montures (châsses) de lunettes ; aimants décoratifs (magnets), supports magnétiques pour accrocher des documents ; appareils et instruments de mesure, règles (instruments de mesure), règles à calcul, sabliers, instruments météorologiques, manches à air (indicateurs de vent), baromètres, indicateurs de température, thermomètres (non à usage médical), balances (appareils de pesage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, cassettes vidéo, disques compacts (audio-vidéo), bandes vidéo, appareils téléphoniques, écouteurs téléphoniques, télescopes, talkies-walkies, téléphones portables, coques et antennes pour téléphones portables, tours de cou et pendentifs pour téléphones portables, baladeurs, disques et avertisseurs acoustiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, supports informatiques, clefs USB, cartes numériques et magnétiques, traducteurs électroniques de poche, souris (informatique), tapis de souris, machines à calculer.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

13 Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifice.

14 Porte-clés de fantaisie ; métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, montres, réveils, horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; chaînes ; pendentifs ; boucles d'oreilles ; colliers ; bracelets ; bagues ; anneaux ; étuis pour bijoux ; insignes en métaux précieux ou imitation ; épingles de parures; broches; strass.

15 Instruments de musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux en caoutchouc, bouchons en caoutchouc, fils de caoutchouc non à usage textile, joints en caoutchouc pour bouchons, gants isolants ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes à savoir : étuis pour les clefs ; porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main ; cartables et serviettes d'écoliers ; sacoches à outils ; sacs à dos, sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sac-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; lanières de cuir, sangles de cuir ; colliers pour animaux ; habits pour animaux, ; laisses ; muselières ; garnitures de cuir pour meubles ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir décorations en matières plastiques pour aliments, pailles pour la dégustation des boissons, bouchons de bouteille, enveloppes pour bouteilles, boîtes, casiers, fichiers (meubles), coffres à jouets, cadres (encadrements), figurines (statuettes), objets d'art, mobiles décoratifs, appuie-têtes (meubles), coffrets (meubles), corbeilles non métalliques, cintres pour vêtements, housses pour vêtements, sacs de couchage, oreillers, coussins, porte-chapeaux, porte-livres, présentoirs, porte-parapluies, paravents, parcs pour bébés, tableaux accroche-clefs.

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine non électriques (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verre brut ou mi-ouvert ; verrerie, porcelaines et faïences non compris dans d'autres classes, à savoir : ampoules en verre (récipients), objets d'art en porcelaine ou en verre, assiettes non en métaux précieux, ballons en verre (récipients), becs verseurs, cloches à beurre, cloches à fromage, beurriers, chopes à bière, bouchons, récipients à boire, boîtes en verre, bols, bonbonnes, bonbonnières non en métaux précieux, bougeoirs non en métaux précieux, boules de verre, bouteilles, boutons (poignées) en porcelaine, bustes en porcelaine ou en verre, cache-pot non en papier, candélabres (chandeliers) non en métaux précieux, carafes, dessous de carafes (non en papier et autres que linge de table), chandeliers non en métaux précieux, coupes à fruits, cristaux (verrerie), cruches, cruchons non en métaux précieux, récipients pour la cuisine non en métaux précieux, dessous-de-plat (ustensiles de table), verre émaillé, enseignes en porcelaine ou en verre, services à épices, flacons non en métaux précieux, pots à fleurs, supports pour fleurs (arrangements floraux), seaux à glace, gobelets non en métaux précieux, services à liqueurs, mosaïques en verre non pour la construction, opalines, plateaux à usage domestique non en métaux précieux, plats non en métaux précieux, poignées de porte en porcelaine, porte-blaireaux, porte-cartes de menus, porte-cure-dents non en métaux précieux, porte-savon, porte-serviettes non en métaux précieux, pots, pots à fleur,

couvercles de pots, poudriers non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, ronds de serviette, saladiers non en métaux précieux, salières non en métaux précieux, boîtes à savon, seaux, soucoupes non en métaux précieux, soupières non en métaux précieux, statuettes en porcelaine ou en verre, sucriers non en métaux précieux, tasses non en métaux précieux, boîtes à thé non en métaux précieux, théières non en métaux précieux, tirelires en porcelaine ou en verre, vases de nuit, vases non en métaux précieux, vases sacrés non en métaux précieux, verre émaillé, verre peint, verres (récipients), verres à boire, verres opales ; vaisselles non en métaux précieux ; coupes non en métaux précieux.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs non compris dans d'autres classes, à savoir sachets (enveloppes, pochettes) en matière textiles pour l'emballage, sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage, sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants ; chaussures ; chemises costumes de mascarade ; chapeaux ; peignoirs bonnets ; gilets ; gants chapellerie ; tee-shirts ; maillots et maillots de bains ; chaussettes, collants et bas ; casquettes, ceintures (habillement) ; cravates ; écharpes et foulards ; masques pour dormir ; robes ; pantalons ; tabliers ; châles blouses ; tabliers.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport, non compris dans d'autres classes, à savoir ballons de jeu, balles de jeu, gants de boxe, cannes à pêche, clubs de golf, sacs de golf, avec ou sans roues; peluches; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques ; balles ou ballons de jeu ; tables, jeux de cartes ou de tables ; poupées ; vêtements pour poupées ; chambres de poupées ; lits de poupées ; maisons de poupées; linge de maison (serviettes, draps de bain) pour poupées.

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés ni transformés, graines (semences), non compris dans d'autres classes ; animaux vivants; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux ; malt.

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières). » es 34 Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; boîtes à allumettes ; porte-allumettes; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; coupe-cigares ; pots à tabac ;

tabatières.»

La société PARIS WEAR DIFFUSION demande la nullité des marques de Monsieur ZILBERBERG pour les produits et services suivants :
09 lunettes de soleil, lunettes de sport, montures (châsses) de lunettes aimants décoratifs (magnets), supports magnétiques pour accrocher des documents ; appareils et instruments de mesure, règles (instruments de mesure), règles à calcul, sabliers, indicateurs de température, thermomètres (non à usage médical), balances (appareils de pesage), coques pour téléphones portables, tours de cou et pendentifs pour téléphones portables, baladeurs, disques et avertisseurs acoustiques ;
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), colliers, boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchettes, bracelets de montres, breloques, porte-clefs, coffrets à bijoux, épingles de cravates, médailles ; bijouterie, joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules (horlogerie).

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets, balles de jeu, ballons de jeu, billes de billard, billes pour jeux, boules de jeu, bulles de savon (jouets), cartes à jouer, cerfs-volants, jeux de constructions, décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage), dés (jeux), jeux de dominos, jeux d'échecs, gants (accessoires de jeux), hochets, kaléidoscopes, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), poupées, quilles (jeu), toupies (jouets), yoyos, dinettes, moulages de pâte à modeler. »

34 Tabac ; articles pour fumeurs, briquets, cendriers ; allumettes. »

La lecture de la liste des produits démontre que seuls sont concernés des produits à destination des touristes de sorte que le reproche formé par Monsieur ZILBERBERG quant à l'absence de précision des produits concernés est sans fondement .

La marque qui est constituée du signe I LOVE ou J'AIME représenté par un coeur suivi du nom de PARIS est complètement insuffisante à remplir la fonction d'origine des produits.

En effet, le consommateur percevra et le percevait dès le dépôt de la marque, le signe comme un signe décoratif dont il comprend le sens quelle que soit sa langue, du fait de la substitution du terme LOVE ou

AIME par le symbole du coeur ; il ne percevra pas ce signe comme une marque et ne recherche pas dans l'apposition de ce signe sur son t-shirt ou objet visé dans les classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 et 34 tels que listés plus haut, à identifier l'origine du produit mais bien à rapporter un objet siglé du nom de la ville comme preuve de son passage à Paris ou comme souvenir à offrir.

Ainsi seule la fonction de décoration et de souvenir est attachée au signe et donc exclusive de son utilisation pour désigner au yeux du public concerné l'origine des produits.

Le fait que la société PARIS WEAR DIFFUSION ait elle-même déposé des marques constituée de la même façon ou avec une inversion du nom de la ville avant le signe I LOVE ou J'AIME représenté par un coeur, est insuffisant à conférer à ce signe la fonction de la marque car ces signes ne sont pas plus distinctifs pour les produits de ces classes que le signe de Monsieur ZILBERBERG.

Dès lors la fonction d'identité d'origine de la marque n'étant pas remplie par le signe tel que déposé pour les produits litigieux et pas plus d'ailleurs pour les autres produits pour lesquels la nullité des marques n'est pas demandée, la nullité pour manque de distinctivité des marques :

. La marque internationale n°1016558 déposée le 10 juin 2009 pour les produits suivants :

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. »

.Les marques françaises n° 3507153 et n° 3507157 déposées le 15 juin 2007 pour les produits suivants : « Tabac ; articles pour fumeurs, briquets, cendriers ; allumettes. »

.Les marques françaises n° 3458369 et n°3458370 déposées le 23 octobre 2006 pour les produits suivants :

« 09 lunettes de soleil, lunettes de sport, montures (châsses) de lunettes; aimants décoratifs (magnets), supports magnétiques pour accrocher des documents ; appareils et instruments de mesure, règles (instruments de mesure), règles à calcul, sabliers, indicateurs de température, thermomètres (non à usage médical), balances (appareils de pesage), coques pour téléphones portables, tours de cou et pendentifs pour téléphones portables, baladeurs, disques et avertisseurs acoustiques ;

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), colliers, boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchettes, bracelets de montres, breloques, porte-clefs, coffrets à bijoux, épingles de cravates, médailles ; bijouterie, joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules (horlogerie).

28 Jeux, jouets, balles de jeu, ballons de jeu, billes de billard, billes

pour jeux, boules de jeu, bulles de savon (jouets), cartes à jouer, cerfs-volants, jeux de constructions, décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage), dés (jeux), jeux de dominos, jeux d'échecs, gants (accessoires de jeux), hochets, kaléidoscopes, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), poupées, quilles (jeu), toupies (jouets), yoyos, dînettes, moulages de pâte à modeler. »

. Les marques françaises n°1687001 et n°1644127 déposées le 13 août 1991 pour les produits suivants :

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);matières plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes);cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie, sera accueillie, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen relatif au dépôt frauduleux ou à la dégénérescence des marques litigieuses.

De ce fait Monsieur ZILBERBERG, ne disposant plus de titre, est irrecevable à agir en contrefaçon de ses marques et en nullité des modèles déposés par la société PARIS WEAR DIFFUSION sur la base de ses propres marques annulées.

sur la concurrence déloyale

La société PARIS WEAR DIFFUSION prétend que Monsieur ZILBERBERG et la société FRANCE TRADING ont eu un comportement déloyal pendant le temps de leurs relations contractuelles à compter de 2007, qu'en effet, alors qu'elle était le distributeur exclusif des marques de Monsieur ZILBERBERG, elle a relancé la commercialisation de ces produits en ouvrant un magasin I LOVE PARIS et que la société FRANCE TRADING et Monsieur ZILBERBERG ont distribué leurs produits à l'ensemble des commerçants travaillant dans le secteur du tourisme en violation de la clause d'exclusivité du contrat, que, alors que la société PARIS WEAR DIFFUSION avait déposé le 13 octobre 2008 la marque I ENJOY PARIS, Monsieur ZILBERBERG a formé opposition ainsi qu'à l'encontre de toutes autres marques de la société PARIS WEAR DIFFUSION.

Elle ajoute que des propos dénigrants ont été tenus à son encontre tant par Monsieur ZILBERBERG que par la société FRANCE TRADING et que la politique tendant à assigner systématiquement ses clients relève de l'acharnement.

Monsieur ZILBERBERG et la société FRANCE TRADING répondent que la société PARIS WEAR DIFFUSION se contente de procéder par

affirmations ne démontrant pas les faits allégués par des pièces et qu'au surplus, ils n'ont commis aucune faute en défendant leurs marques.

La société PARIS WEAR DIFFUSION ne verse pas au débat le contrat de distribution exclusive qu'elle prétend avoir conclu avec la société FRANCE TRADING de sorte que les faits relatifs à la rupture abusive de ce contrat et aux manquements commis pendant le temps du contrat sont mal fondés.

Elle verse au débat les assignations délivrées par Monsieur ZILBERBERG et la société FRANCE TRADING à l'encontre de sociétés dont ils prétendaient qu'elles commettaient des actes de contrefaçon et des bons de commande refusés par ses clients.

Il n'est absolument pas établi que Monsieur ZILBERBERG ait assigné les sociétés pour lesquelles les assignations sont jointes dans le seul but de nuire à la société PARIS WEAR DIFFUSION et ce d'autant que d'une part, il n'est pas démontré qu'il s'agisse de ses clients et que d'autre part, Monsieur ZILBERBERG et la société FRANCE TRADING ont agi en défense des droits qu'ils croyaient détenir sur ces signes.

La production de quelques bons de commande dont la livraison aurait été refusée est également insuffisante à établir des actes de concurrence déloyale.

La société PARIS WEAR DIFFUSION sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes reconventionnelles relatives au logo

Monsieur ZILBERBERG prétend avoir créé plusieurs logotypes dès l'année 1981 protégeables au titre du droit d'auteur sur le fondement de l'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle et reproche à la société PARIS WEAR DIFFUSION sur le fondement des articles L122-4, L335-2 et-3 du Code de la propriété intellectuelle une atteinte à ses droits sur ces deux logotypes.

La société PARIS WEAR DIFFUSION conteste les droits de Monsieur ZILBERBERG sur ce logotype au motif qu'ils sont reproduits sur tous les produits touristiques dans le monde sous la même forme et qu'ils ne sont pas originaux.

Le tribunal constate que Monsieur ZILBERBERG prétend avoir créé en 1981 deux logotypes constitués l'un du signe "I coeur et en dessous PARIS, le coeur étant en rouge, la lettre I majuscule et le mot PARIS écrit en lettres bâton noir et l'autre du signe "J coeur et en dessous PARIS, le coeur étant en rouge, la lettre J majuscule et le mot PARIS écrit en lettres bâton noir.

Or Monsieur ZILBERBERG ne démontre pas avoir créé ces logotypes en 1981 faute de preuve établissant la création des logotypes à cette date et la première marque n'ayant été enregistrée qu'en 1988 soit 7 ans après la prétendue création des logotypes ; mais surtout, il ressort des écritures de la société PARIS WEAR DIFFUSION non contestée sur

ce point, que la marque de M. GLASER déposée aux Etats-Unis en 1977 soit 11 ans avant la marque de Monsieur ZILBERBERG, est déjà constituée du même logotype de sorte que Monsieur ZILBERBERG ne peut prétendre avoir créé ce logotype sauf à s'approprier la création d'un autre, fût-il absent du débat judiciaire.

Monsieur ZILBERBERG sera déclaré irrecevable à agir sur le fondement du logotype.

sur les autres demandes

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 grossière équipollente au dol.

La société demanderesse qui a initié la présente procédure ne démontre pas en quoi celle-ci serait abusive et n'établit surtout pas l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour son action.

Aucuns dommages et intérêts n'ayant été prononcés au profit de la société PARIS WEAR DIFFUSION, la demande de publication judiciaire qui est une mesure accessoire à l'indemnisation, sera rejetée.

S'agissant de la demande relative à la nullité de marques, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 8.000 euros à la société PARIS WEAR DIFFUSION GARS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe

Prononce la nullité pour défaut de distinctivité des marques suivantes dont Monsieur ZILBERBERG est titulaire :

. La marque internationale n°1016558 déposée le 10 juin 2009 pour les produits suivants :

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. »

.Les marques françaises n° 3507153 et n° 3507157 déposées le 15 juin 2007 pour les produits suivants : « Tabac ; articles pour fumeurs,

briquets, cendriers ; allumettes. »

.Les marques françaises n° 3458369 et n°3458370 déposées le 23 octobre 2006 pour les produits suivants :

« 09 lunettes de soleil, lunettes de sport, montures (châsses) de lunettes; aimants décoratifs (magnets), supports magnétiques pour accrocher des documents ; appareils et instruments de mesure, règles (instruments de mesure), règles à calcul, sabliers, indicateurs de température, thermomètres (non à usage médical), balances (appareils de pesage), coques pour téléphones portables, tours de cou et pendentifs pour téléphones portables, baladeurs, disques et avertisseurs acoustiques ; 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), colliers, boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchettes, bracelets de montres, breloques, porte-clefs, coffrets à bijoux, épingles de cravates, médailles ; bijouterie, joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules (horlogerie).

28 Jeux, jouets, balles de jeu, ballons de jeu, billes de billard, billes pour jeux, boules de jeu, bulles de savon (jouets), cartes à jouer, cerfs-volants, jeux de constructions, décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage), dés (jeux), jeux de dominos, jeux d'échecs, gants (accessoires de jeux), hochets, kaléidoscopes, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), poupées, quilles (jeu), toupies (jouets), yoyos, dînettes, moulages de pâte à modeler. »

. Les marques françaises n°1687001 et n°1644127 déposées le 13 août 1991 pour les produits suivants :

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);matières plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes);cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie.

Ordonne la transcription de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, au Registre National des Marques, à la requête de la partie la plus diligente.

Déboute la société PARIS WEAR DIFFUSION de sa demande en concurrence déloyale.

Déboute la société PARIS WEAR DIFFUSION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande de publication judiciaire.

Déclare Monsieur ZILBERBERG irrecevable à agir à l'encontre de la société PARIS WEAR DIFFUSION en contrefaçon des marques précitées et en nullité des modèles dont la société PARIS WEAR

DIFFUSION est titulaire.

Déclare Monsieur ZILBERBERG irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Condamne la société FRANCE TRADING et Monsieur ZILBERBERG à payer à la société PARIS WEAR DIFFUSION la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société FRANCE TRADING et Monsieur ZILBERBERG aux dépens.

Fait à Paris le 13 décembre 2011.

Le greffier

Le président.

3ème chambre - 1ère section
Jugement du 13 décembre 2011
RG : 10/5299