

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
JUGEMENT rendu le 9 octobre 2020

3^{ème} chambre 2^{ème} section
N° RG 18/07671 N° Portalis 352J-W-B7C-CNGF3

Assignation du 25 juin 2018

DEMANDERESSES
SOCIÉTÉ ADIDAS AG
[...]

S.A.R.L. ADIDAS FRANCE
[...]
représentées par Maître Thibault LENTINI de l'AARPI ARENAIRE
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G252

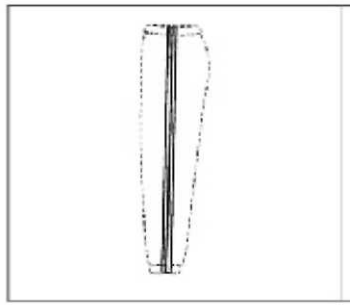
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SANDRO ANDY
[...]
représentée par Maître Julien CANLORBE de l'AARPI CABINET
MERIDIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R120

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Emilie CHAMPS, Vice-Présidente
assistée de Géraldine C, greffier

DÉBATS
À l'audience du 3 septembre 2020
tenue en audience publique

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

EXPOSE DU LITIGE
La société de droit allemand ADIDAS AG, qui crée et commercialise des articles de sports dans le monde entier, est titulaire de la marque de l'Union européenne figurative relevant de la classe 25 de la classification internationale, représentée et décrite de la façon suivante :



« La marque se compose de 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 »».

La SARL ADIDAS FRANCE, immatriculée au RCS de STRASBOURG, assure en FRANCE la commercialisation et la distribution des articles de sport du groupe ADIDAS dont elle est une filiale.

La société SANDRO ANDY, (ci-après SANDRO) appartenant au groupe SMCP et immatriculée au RCS de Paris en 1984, a pour activité la commercialisation, l'importation et l'exportation d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires de mode, en France et à l'étranger.

La société ADIDAS AG indique avoir constaté, sur le site internet « fr.sandro-paris.com » exploité par la société SANDRO, l'offre à la vente et la promotion de pantalons et de sweat-shirts contrefaisant selon elle, sa marque.

La société SANDRO ayant refusé de cesser ces actes, la société ADIDAS AG y ayant été précédemment autorisée par ordonnance du 17 mai 2018 du juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, a fait procéder à une saisie contrefaçon au siège du groupe SMCP et dans la boutique SANDRO [...], le 30 mai 2018.

Puis, par exploit d'huissier du 25 juin 2018, la société ADIDAS AG et la SARL ADIDAS FRANCE, ont assigné la société SANDRO devant le tribunal de grande instance de PARIS d'une part à titre principal, en contrefaçon de ses marques déposées et subsidiairement, en réparation de l'atteinte à sa marque renommée et d'autre part, en concurrence déloyale et parasitisme.

Elles présentent, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, les demandes suivantes :

Vu les articles 9, 126 et 130 du Règlement sur la marque de l'Union européenne n° 2017/1001 et L. 716-14, L. 716-15 et L. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les pièces énumérées au bordereau annexé à la présente assignation,

À titre principal :

- Dire et juger que l'importation, la détention, l'offre à la vente, la vente et la promotion de pantalons revêtus de signes imitant illicitement la marque de l'Union européenne n° 3517661 de la société ADIDAS AG, par la société SANDRO ANDY, constituent des actes de contrefaçon au sens des dispositions légales précitées ;

En conséquence,

- Condamner la société SANDRO ANDY à payer à la société ADIDAS AG la somme forfaitaire de quatre-vingt mille euros (80.000 euros) en réparation du préjudice patrimonial subi du fait de la contrefaçon de sa marque de l'Union européenne n° 3517661 ;

- Condamner la société SANDRO ANDY à payer à la société ADIDAS AG la somme de dix mille euros (10.000 euros) en réparation de son préjudice moral du fait de la contrefaçon de sa marque de l'Union européenne n° 3517661 ;

Subsidiairement :

- Dire et juger qu'en important, détenant, offrant à la vente, vendant et assurant la promotion des pantalons sur lesquels figurent des signes portant atteinte à la marque renommée de l'Union européenne n° 3517661 de la société ADIDAS AG, la société SANDRO ANDY a exploité, de façon injustifiée, la marque précitée et lui a porté préjudice, de sorte qu'elle a engagé sa responsabilité au regard des articles 9 du Règlement de la marque de l'Union européenne n° 2017/1001 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle tel qu'ils doivent être appliqués conformément à la jurisprudence de la CJUE ;

En conséquence,

- Condamner la société SANDRO ANDY à payer à la société ADIDAS AG la somme de quatre-vingt-dix mille euros (90.000 euros) en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa marque de l'Union européenne n° 3517661 ;

En tout état de cause :

- Dire et juger qu'en important, détenant, offrant à la vente, vendant et assurant la promotion des pantalons contrefaisant la marque d'ADIDAS AG, la société SANDRO ANDY a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ADIDAS France ;

- Condamner la société SANDRO ANDY à payer à la société ADIDAS France la somme de cent dix mille euros (110.000 euros) en

réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;

- Faire interdiction à la société SANDRO ANDY d'apposer ou de faire apposer sur des vêtements des signes imitant la marque de l'Union européenne n° 3517661, d'importer, de détenir, de promouvoir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de cette marque et ce, sous astreinte définitive de cent cinquante euros (150 euros) par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Ordonner le rappel, aux frais de la société SANDRO ANDY et sous astreinte de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l'ensemble des produits litigieux, publicités et autres matériels de vente imitant la marque de l'Union européenne n° 3517661 de la société ADIDAS AG et, en la possession de la société SANDRO ANDY, ainsi que leur remise à la société ADIDAS AG ;

- Ordonner la destruction, aux frais de la société SANDRO ANDY, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des produits contrefaisants et, le cas échéant, des publicités et autres matériels de vente imitant la marque de l'Union européenne n° 3517661 de la société ADIDAS AG ;

- Dire et juger que le tribunal judiciaire de Paris sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées ;

- Ordonner la publication, aux frais de la société SANDRO ANDY, du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de ADIDAS AG, dans la limite de cinq mille euros hors taxe (5.000 euros H.T.) par insertion ;

- Condamner la société SANDRO ANDY à verser aux sociétés ADIDAS la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société SANDRO ANDY aux entiers dépens qui seront recouverts par Maître Thibault Lentini, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2020, la société SANDRO formule les demandes suivantes :

Vu l'article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne ;

Vu le Livre VII du Code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'article 1240 du Code civil ;

À titre principal :

- Débouter les sociétés ADIDAS AG et ADIDAS FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

À titre subsidiaire :

- Cantonner les mesures complémentaires prononcées aux seules références de produits qui auront été préalablement jugées en contrefaçon des droits d'ADIDAS AG et au seul territoire français ;

En tout état de cause :

- Condamner *in solidum* les sociétés ADIDAS AG et ADIDAS FRANCE à payer à la société SANDRO ANDY SAS la somme de trente-cinq mille euros (35.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés ADIDAS AG et ADIDAS FRANCE aux entiers dépens de l'instance ;

- Ordonner l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2020.

Par application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et de l'ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l'activité de cette juridiction, en date du 15 mars 2020, l'audience initialement fixée au 7 mai 2020 a été reportée au 3 septembre 2020.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

Par message RPVA du 10 septembre 2020, les demanderesses ont transmis une copie du jugement rendu le 4 septembre 2020 par la 3^{ème} section de la troisième chambre civile dans l'affaire les opposant aux sociétés IM PRODUCTIONS et INSABEL MARANT DIFFUSION.

La société SANDRO ANDY dans son message RPVA du 16 septembre 2020 a demandé le rejet de cette pièce, analysée par elle comme une note en délibéré non sollicitée.

MOTIFS

Il sera à titre liminaire rappelé que le tribunal n'ayant sollicité la communication d'aucune pièce en cours de délibéré, il n'y a pas lieu de retenir le jugement communiqué par les sociétés ADIDAS AG et ADIDAS FRANCE.

1°) Sur la contrefaçon de la marque de l'Union européenne n° 3517661 de la société ADIDAS AG

La société ADIDAS AG fait valoir que la société SANDRO, en important et en commercialisant le pantalon référencé sous la dénomination « Driss » objet de la saisie contrefaçon, recherchait manifestement à créer une confusion avec sa marque « aux trois bandes » puisqu'elle n'était soumise à aucun impératif, qu'il soit technique ou décoratif et que le risque de confusion entre un signe à deux bandes avec sa marque est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de cette dernière est très fort compte-tenu de sa renommée qui s'observe au-delà du monde du sport. Elle expose qu'un tel risque est avéré et résulte tout particulièrement de l'étude qu'elle a fait réaliser auprès d'un panel représentatif de consommateurs.

La société SANDRO réplique que la société ADIDAS AG retient une conception monopolistique et absolutiste de son droit en cherchant à faire interdire indistinctement tout usage d'un motif à deux ou trois bandes sur des vêtements, s'écartant pour ce faire du signe tel qu'il a été déposé et faisant abstraction du contexte particulier dans lequel intervient l'usage allégué de contrefaçon. Elle rappelle que la marque litigieuse est constituée de l'apposition sur le côté d'un pantalon, de trois bandes équidistantes parallèles, fines et de couleur sombre sur fond clair de sorte que le risque de confusion ou l'existence d'un lien dans l'esprit du public avec le signe qu'elle-même utilise est inexistant. Elle fait en outre valoir que le motif à galons comme ornement de pantalon trouve son origine dans le vestiaire militaire du XIX^{ème} siècle, qu'il a largement été repris comme élément décoratif de pantalons féminins s'inscrivant dans les tendances de la mode et que le consommateur ne peut assimiler ce type d'ornement à une marque vu les conditions dans lesquelles elle vend ses produits. Enfin, elle conteste la force probante de l'étude produite par les demanderesses.

Sur ce,

En application de l'article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne :

« 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou

similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'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;

c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice. »

L'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l'article 9 du règlement précité.

L'appréciation de la contrefaçon suppose de vérifier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, si au regard d'un examen des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés il existe un risque de confusion, comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné.

Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services et en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 28 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon).

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.

Enfin, l'usage illicite est constitué s'il est susceptible de porter atteinte aux fonctions d'identification du signe à savoir, si celui-ci reproduit ou imité est utilisé en tant que marque - aux fins de distinguer des produits ou des services comme provenant d'une origine déterminée ou assurer leur promotion - et dans la vie des affaires soit dans le contexte d'une activité commerciale, en vue de retirer un avantage économique (CJUE aff C-206/01 Arsenal Football Club plc contre Matthew R, point 40).

En l'espèce, il sera en premier lieu relevé que la marque n° 3517661 désigne les vêtements et que le signe litigieux a été apposé sur un pantalon (modèle Driss). Les produits concernés sont donc similaires voire identiques.

Les signes en conflit sont les suivants :



Leur examen révèle que sur le pantalon de couleur noire allégué de contrefaçon, sont apposés le long de chaque jambe, de la taille jusqu'au bas, deux galons de couleur rose d'une largeur de 1,75 cm, séparés par un écart de 1 cm.

Selon la description qui en est faite par ADIDAS lors du dépôt de sa marque, celle-ci se compose de « *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* ».

D'un point de vue visuel, les ressemblances tiennent au fait que dans les deux cas, les bandes sont parallèles et apposées sur les côtés extérieurs des jambes du pantalon, du haut jusqu'en bas.

Mais, la marque déposée étant figurative, comme le rappelle justement la société SANDRO, la protection porte sur le signe tel qu'il est désigné à l'enregistrement or, outre le fait que les bandes sont au nombre de trois, elles sont plus fines que celles qui sont apposées sur le pantalon commercialisé par la société SANDRO.

Par ailleurs, elle a été déposée en noir et blanc or, une marque enregistrée sans revendication de couleur n'est pas protégée pour toutes les combinaisons de couleurs sous lesquelles cette marque pourrait être utilisée de sorte que la comparaison avec le signe argué de contrefaçon doit s'effectuer avec la marque telle que déposée donc, en noir et blanc ou à tout le moins en prenant comme référence des bandes de couleur foncée sur un fond clair. Or, au cas d'espèce, des bandes de couleur rose clair sont apposées sur un pantalon noir, ce qui constitue une différence supplémentaire avec le signe opposé.

Il sera à cet égard relevé que, comme le rappelle la société ADIDAS AG, dans l'arrêt cité par la défenderesse (TUE, 19 juin 2019, aff. T-307/17, ADIDAS AG) le tribunal se réfère à « *la loi des variantes autorisées* » relative à l'usage d'une marque lorsqu'il juge que la moindre variation dans la configuration du signe (nombre de bandes, comme l'inversion du schéma de couleurs) est susceptible d'avoir une incidence importante dans l'esprit du consommateur et ne saurait donc être étendu à l'examen de comparaison de signes opposés dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque par imitation.

Les signes opposés présentent donc une similitude exclusivement visuelle, qui doit être qualifiée de moyenne et partiellement compensée par la notoriété non contestée de la marque « aux trois bandes » sur le territoire français.

Mais c'est en revanche à bon droit que la société SANDRO soutient que l'usage illicite n'étant constitué que lorsqu'il porte atteinte aux fonctions d'identification du signe, il doit être recherché si le signe imité est utilisé en tant que marque et non pas seulement comme élément décoratif.

Or, il est démontré par la défenderesse que de très nombreux pantalons féminins inspirés des tenues militaires comportent le long de chaque jambe deux ou trois bandes parallèles disposées verticalement (pièces DFD 4.4, 4.6, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.9 à 5.11, 5.13 et 5.14) et que ces modèles s'inscrivaient dans la tendance de la saison 2017/2018. La société ADIDAS ne le conteste d'ailleurs pas mais fait à tort valoir que la défenderesse tente d'invoquer les actes de contrefaçon commis par des tiers pour échapper à sa responsabilité.

En pratique, les multiples exemples de pantalons arborant une, deux ou trois bandes latérales vont amener le public pertinent - défini en l'espèce comme un acheteur de vêtements particulièrement sensible aux tendances de la mode et aux différences entre les produits proposés sous différentes marques - à considérer le signe contesté comme une nouvelle déclinaison du galon d'inspiration militaire utilisé en tant qu'élément décoratif et non comme une indication d'origine du produit de nature à orienter son achat par référence à la marque invoquée.

La société ADIDAS AG réplique en produisant une enquête qu'elle a fait réaliser du 31 janvier au 13 février 2019 auprès d'un panel de consommateurs auquel elle a présenté la photographie d'un mannequin revêtant le pantalon Driss commercialisé par la société SANDRO avant de lui poser la question ouverte suivante :

-« *Selon vous, quel est le fabricant, l'entreprise ou la marque qui propose ce pantalon ?* » puis la deuxième question ci-après :

- « *Parmi la liste suivante, quel est le fabricant, l'entreprise ou la marque qui propose ce pantalon ?*

The Kooples / ADIDAS / Puma / Sandro / Lacoste / Ba&sh / Le Coq Sportif/Ralph Lauren /Zadig & Voltaire /Nike /Maje /Reebok /Autre / Ne sait pas ».

A la première question, 61 % des personnes interrogées ont répondu ADIDAS, 21 % ont donné une autre réponse et 19 % ont répondu « Ne sait pas » et à la deuxième, 63 % des personnes interrogées ont répondu ADIDAS, 17 % ont cité une autre marque, 2 % ont donné une autre réponse et 20 % ont répondu « Ne sait pas ».

Ces résultats doivent cependant être relativisés dans la mesure où, bien que la société ADIDAS s'en défende, les deux questions étaient orientées puisque le sondé devait nécessairement citer une marque ou le nom d'un fabricant ou d'une entreprise et il n'est ni contesté ni contestable que l'entreprise ADIDAS est largement connue pour sa marque à bandes.

Pour une plus grande objectivité, il aurait fallu que la question soit posée de façon plus ouverte encore que la première, par exemple en demandant au consommateur ce que lui inspirait le pantalon dont la photographie lui était soumise. Or, l'institut de sondage indique dans sa présentation « *Les responsables de la marque ADIDAS souhaitent savoir s'il y a confusion et/ou association entre un pantalon à 2 bandes (de la marque SANDRO) et la marque ADIDAS ®* » ce qui l'encourageait à poser des questions de façon à obtenir des réponses en lien avec lesdites marques.

Cette enquête n'est donc pas de nature à remettre en cause d'une part les différences visuelles entre les deux signes opposés et d'autre part, l'utilisation des deux bandes latérales par la défenderesse non à titre de marque mais comme élément décoratif des pantalons qu'elle commercialise.

Il s'ensuit que la contrefaçon de marque par imitation n'apparaît pas caractérisée.

2- Sur l'atteinte à la renommée de la marque n° 3517661

Subsidiairement, la société ADIDAS AG fait valoir que les conditions de la protection des marques de renommée sont réunies au cas d'espèce dès lors que les deux bandes apposées sur le pantalon Driss évoquent la marque « aux trois bandes » dont elle est titulaire et que sa commercialisation constitue une exploitation injustifiée de sa renommée ayant pour conséquence une banalisation de la marque portant atteinte à son attractivité et conduisant le consommateur à s'en détourner.

La société SANDRO réplique que la société ADIDAS AG ne rapporte la preuve de l'existence ni d'un « lien » entre le motif à galons figurant sur les pantalons qu'elle commercialise et la marque litigieuse, ni du préjudice allégué ou d'un profit indu en faisant valoir que la CJUE exige en cette matière que le titulaire de la marque renommée démontre une faute caractérisant un profit indu en tenant compte des circonstances de l'espèce ou qu'il caractérise une « *modification du comportement économique du consommateur* ».

Sur ce,

L'article 9 §2 c) du règlement (UE) n° 2017/1001 dans sa version issue du règlement (UE) 2015/2424 dispose que :

« 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque: (...) c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice » ».

Le régime des marques de renommée vise à protéger les fonctions de la marque autres que celle d'indication d'origine à savoir la transmission d'autres messages ou représentations qui y sont associées tels que le luxe ou un style de vie qui ainsi véhiculés, confèrent au signe une valeur économique intrinsèque autonome et distincte de celle résultant du périmètre de son enregistrement. (TPI 22 mars 2007, SIGLA/OHMI -Elleni Holding T-215-03, point 35).

Une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une fraction significative du public concerné par les produits visés à l'enregistrement et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services qu'elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées.

Sont notamment pris en compte l'ancienneté de la marque, son succès commercial, l'étendue géographique de son usage et l'importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l'existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs et le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d'une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (G/CE 6 oct 2009, PAGO international/Tirolmilchregistrierte genossenschaft, C-301/07, point 25, TPI 10 mai 2007 Antartica/OHMI The Nasdaq Stock Market, T-47/06, point 51, TUE 5 mai 2015, Spa Monopole/OHMI-Orly International T-131/12, point 33) .

S'agissant d'une marque de l'Union européenne, cette condition est remplie lorsque la marque bénéficie d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de l'Union qui eu égard aux circonstances de

l'espèce, peut-être la totalité d'un État membre (*C/CE 6 octobre 2009 précité, points 27 et 29*).

En application de l'article 9 §2 du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017, le titulaire d'une marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque « (...) *ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice* ».

L'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 instaure, de la même façon, en faveur des marques de renommée, une protection spécifique en cas d'usage sans juste motif d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ou leur porte ou leur porterait préjudice. Cette disposition s'applique également par rapport aux produits et aux services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

En l'espèce, la renommée de la marque n° 3517661 dont est titulaire la société ADIDAS AG n'étant pas contestée par la défenderesse, les éléments communiqués à ce titre n'ont pas lieu d'être examinés.

Dès lors, la société ADIDAS doit établir d'une part l'existence d'un lien dans l'esprit du public concerné entre le signe litigieux et sa marque et d'autre part, celle soit d'un profit indu de la société SANDRO, soit d'un préjudice subi par la marque renommée.

2.1 Sur l'existence d'un lien entre la marque renommée et le signe utilisé par la société SANDRO

Les atteintes à la marque renommée, lorsqu'elles sont constituées, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas. Il n'est donc pas exigé que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe utilisé par le tiers soit tel qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque (CJUE, 23 octobre 2003 Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01).

Par ailleurs, la circonstance qu'un signe est perçu par le public concerné comme une décoration ne fait pas, en soi, obstacle à la protection de la marque renommée lorsque le degré de similitude est

néanmoins tel que ce public établit un lien entre le signe et la marque. En revanche, lorsque ledit public perçoit le signe exclusivement comme une décoration, il n'établit aucun lien avec la marque enregistrée. (CJCE 10 juillet 2003. C-408/01 - Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV contre Fitnessworld Trading Ltd.)

En l'espèce, il sera en premier lieu rappelé que la marque « *aux trois bandes* » bénéficie d'une très forte renommée, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse. Comme indiqué supra, si les signes opposés présentent une similitude visuelle moyenne, les produits en présence sont similaires en ce que le pantalon portant le signe litigieux s'apparente à un « *jogging* » -qualifié par la société SANDRO de tenue de « *confort* » - et que, comme le fait à juste titre valoir la société ADIDAS, les pantalons qu'elle commercialise, ne sont pas exclusivement destinés à la pratique du sport et s'inscrivent dans la tendance de la mode de l'époque de porter « *son jogging en ville* ». (Pièce DMD 7.4)

En second lieu, la société SANDRO, dans le cadre d'une atteinte invoquée à la marque renommée, ne peut pertinemment soutenir que les bandes qu'elle a apposées sur le pantalon Driss sont utilisées uniquement comme un ornement, ce qui exclut selon elle tout lien auprès du public concerné avec la marque litigieuse alors que dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ces deux bandes ne peuvent être exclusivement perçues comme des décorations du fait de la similitude des signes et des produits, laquelle a pour effet d'évoquer nécessairement la marque renommée.

Cette seule évocation suffit à établir l'existence d'un lien au sens de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne.

2.2 Sur l'existence d'un profit tiré de la marque renommée caractérisant un agissement fautif

Le risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure est considéré par la jurisprudence communautaire comme étant notamment établi en cas de tentative d'exploitation et de parasitisme manifestes dans le sillage d'une marque renommée, ce à quoi il est fait référence par la notion de « *risque de parasitisme* ». En d'autres termes, il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (11 décembre 2014, Master, T480/12, EU:T:2014:1062, point 82 et jurisprudence citée ; 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C487/07, EU:C:2009:378, point 41 ; TUE 7 décembre 2017 - The Coca Cola Company / EUIPO - Modern Industrial & Trading Investment Co Ltd - T6116 -20171207, point 65).

Afin de déterminer si l'usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés.(CJUE 27 novembre 2008 Intel Corporation Inc c/ United Kingdom Ltd - C-252/07 point 42).

En l'espèce, les signes opposés présentent une similitude visuelle moyenne, les produits en présence sont similaires et l'importante renommée de la marque litigieuse ne fait pas débat.

La société SANDRO se défend d'avoir adopté un comportement fautif à l'égard de la société ADIDAS, rappelle qu'elle n'a jamais entretenu d'équivoque sur l'origine de ses produits ni cherché à s'inscrire dans le sillage de la demanderesse, mais qu'elle s'est contentée de décliner une tendance de la mode.

Elle justifie effectivement de la commercialisation du pantalon Driss dans le cadre d'une collection comprenant divers modèles à galons durant la saison 2017/2018 et dont la société ADIDAS ne démontre ni même ne soutient qu'ils portaient atteinte à sa marque. Ont ainsi notamment été commercialisés les modèles ci-dessous :



Cette déclinaison de pantalons arborant une ou deux bandes latérales démontre que la démarche de la société SANDRO s'inscrivait dans la tendance des pantalons « à bandes » inspirés des uniformes militaires à galons, ce dont il est justifié par la production de plusieurs articles de presse (Pièces DMD n° 4.2, 4.3, 4.4, 4.5).

C'est par ailleurs à bon droit que la défenderesse rappelle qu'elle exploite sa propre marque, que celle-ci bénéficie de sa propre attractivité et qu'il n'est pas établi qu'elle se serait sciemment placée dans le sillage de la marque « aux trois bandes ».

La société ADIDAS pour sa part, se contente de rappeler que sa marque bénéficie d'une renommée « *immense, ancienne et persistante* » et que les produits en présence sont similaires ce, sans démontrer que la présence des bandes litigieuses apposées sur le pantalon Driss était de nature à susciter auprès du public pertinent, une attraction particulière.

Dans ces conditions, la commercialisation par la société SANDRO du pantalon Driss ne saurait caractériser par son comportement fautif une atteinte à la renommée de la marque dont la société ADIDAS est titulaire.

2.3 Sur l'existence d'un préjudice porté à la renommée de la marque

Le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque, notamment désigné sous le terme de « dilution », est constitué dès lors que se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, l'usage du signe identique ou similaire par le tiers entraînant une dispersion de l'identité de la marque et de son emprise sur l'esprit du public. (CJUE 27 novembre 2008 Intel Corporation Inc. c/ United Kingdom Ltd - C-252/07 point 29).

L'usage de la marque postérieure ou du signe allégué de contrefaçon doit entraîner une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou un risque sérieux qu'une telle modification survienne dans le futur. La notion de « *modification du comportement économique du consommateur moyen* » pose une condition de nature objective. Elle ne peut être déduite uniquement des éléments subjectifs tels que la seule perception des consommateurs. Le seul fait que ces derniers remarquent la présence d'un nouveau signe similaire à un signe antérieur ne suffit pas à lui seul à établir l'existence d'un préjudice au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où cette similitude ne crée pas de confusion dans leur esprit. (CJUE, 14 nov. 2013, *affi C-383/12, Wolf, pt 34,37*)

La société ADIDAS ne peut pertinemment soutenir que cette décision rendue en matière d'opposition n'est pas transposable aux actes de contrefaçon allégués alors que les articles 8 paragraphe 5 et 9 paragraphe 2 sous c) du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sont rédigés dans les mêmes termes et visent pareillement à protéger le titulaire d'une marque renommée contre le risque de dilution.

Or, force est de constater que la société ADIDAS procède par voie d'affirmation sans ne produire aucun élément de nature à établir une modification du comportement économique du public pertinent ou un risque sérieux que celle-ci survienne.

Elle expose d'ailleurs que sa démarche vise à prévenir « *la prolifération des produits litigieux à deux bandes qui viendrait banaliser (sa marque) (et que) l'attractivité de celle-ci s'en trouverait affaiblie et les consommateurs modifieraient par conséquent leur comportement à l'égard de cette marque en s'en détournant* ». Elle précise vouloir « *impérativement éviter que ce préjudice se réalise* ».

De telles déductions résultent de simples suppositions et ne reposent donc pas sur « *une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent, ainsi que toute autre circonstance de l'espèce* » comme l'exige la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 14 novembre 2013.

Tout particulièrement, il n'est pas tenu compte des conditions dans lesquelles le pantalon Driss était commercialisé par la société SANDRO, dans le cadre d'une unique collection comprenant divers modèles à galons et dont le caractère éphémère ne pouvait être de nature à entraîner une banalisation du signe conduisant le consommateur à se détourner de la marque aux trois bandes.

Dans ces conditions, la société ADIDAS échouant à établir l'existence d'un profit indu ou d'un préjudice porté à la marque de renommée, ses demandes indemnitaires et réparatrices ne peuvent qu'être rejetées.

3- Sur les actes de concurrence déloyale au préjudice d'ADIDAS FRANCE :

Ni les actes de contrefaçon ni l'atteinte à la marque de renommée n'étant caractérisés, les demandes formulées par ADIDAS FRANCE en sa qualité de distributeur, au titre de la concurrence déloyale ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'aucun comportement distinct de ceux poursuivis sous ces qualifications n'est invoqué.

4- Demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision

Les demanderesses, parties perdantes, supporteront la charge des dépens qui seront recouverts conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elles doivent en outre être condamnées à verser à la société SANDRO, 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 35 000 euros.

L'exécution provisoire étant justifiée au cas d'espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

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

Déboute la société ADIDAS AG de ses demandes au titre de la contrefaçon par imitation de la marque de l'Union européenne n° 003517661 dont elle est titulaire,

Déboute la société ADIDAS AG de ses demandes au titre de l'atteinte à la renommée de la marque de l'Union européenne n° 003517661 dont elle est titulaire,

Déboute la société ADIDAS FRANCE de sa demande fondée sur la concurrence déloyale,

Condamne in solidum les sociétés ADIDAS AG et ADIDAS FRANCE à payer à la société SANDRO ANDY la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne les sociétés ADIDAS AG et ADIDAS FRANCE aux dépens qui seront recouverts par Maître Thibault Lentini, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.