

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

EXTRAIT
des minutes du Greffe

**TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE
PARIS**

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

N° RG : 08/11063

Me CASALONGA

vestiaire : #K0177



**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
08/11063

N° MINUTE : *13*

Assignation du :
25 Juillet 2008

JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2009

DEMANDERESSES

Société ERNIE BALL INC
151 Suburban Road-San Luis Obispo
CALIFORNIE
ETATS-UNIS d'AMERIQUE

représentée par Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0177

**Société VIGIER exerçant sous le nom commercial HIGH TECH
DISTRIBUTION.**
10-12 rue de l'Abbé Grégoire
ZAC DES RADARS
91350 GRIGNY

représentée par Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0177

**Expéditions
exécutoires**

délivrées le : *7/11/09*

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE
12 rue de Douai
75009 PARIS

représentée par Me Alain TOUCAS, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaident, vestiaire D1155

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, *signataire de la décision*
Eric HALPHEN, Vice-Président
Sophie CANAS, Juge

assistés de Jeanine ROSTAL, FF de Greffier, *signataire de la décision*

DEBATS

A l'audience du 09 Octobre 2009
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société de droit américain ERNIE BALL est spécialisée dans la fabrication et la vente de guitares et de cordes harmoniques de haute qualité pour guitares et vendues en particulier sous les marques dont elle est titulaire, à savoir:

- la marque française ERNIE BALL, déposée le 20 mars 1991 en renouvellement d'un précédent dépôt sous le n° 1 651 046 et régulièrement renouvelée depuis cette date pour désigner des produits et services en classe 15 et notamment les « *instruments de musique, cordes pour instrument de musique, principalement pour guitares* »;
- la marque communautaire ERNIE BALL déposée le 4 mai 2001 sous le n° 002204642 pour désigner des produits et services en classes 9, 15 et 40 et notamment des « *guitares électriques, guitares basses électriques, cordes pour guitares* »;
- la marque française SLINKY déposée le 23 juin 2009 en renouvellement d'un précédent dépôt sous le n° 1 537 795 et régulièrement renouvelée depuis cette date, pour désigner des produits et services en classe 15 et notamment des « *cordes, en particulier pour guitares* »;

- la marque communautaire SLINKY déposée le 4 mai 2001 sous le n° 002204493 pour désigner des produits et services en classes 15 et 40, et notamment des « *cordes pour guitares* »;
- la marque française semi-figurative SLINKY déposée le 23 juin 1989 en renouvellement d'un précédent dépôt sous le n° 1 537 796 et régulièrement renouvelée depuis cette date pour désigner des produits et services en classe 15 et notamment des « *cordes de guitares* »;
- la marque française CUSTOM GAUGE déposée le 24 juillet 1992 sous le n° 92 428 065 et régulièrement renouvelée depuis cette date pour désigner des produits et services en classe 15 et notamment des « *cordes de guitare* »;
- la marque communautaire MUSIC MAN déposée le 4 mai 2001 sous le n° 002206977 pour désigner des produits et services en classes 9, 15 et 40 et notamment des « *guitares électriques, guitares basses électriques* »;
- la marque communautaire STINGRAY déposée le 4 mai 2001 sous le n° 002205060 pour désigner des produits et services en classes 9, 15 et 40 et notamment des « *guitares électriques, guitares basses électriques* »;
- la marque française STINGRAY déposée le 14 décembre 1988 sous le n° 1 503 303 et régulièrement renouvelée depuis cette date pour désigner des produits et services en classe 15 et notamment des « *instruments de musique* »;
- la marque communautaire STERLING déposée le 4 mai 2001 sous le n° 002205847 pour désigner des produits et services en classes 15 et 40 et notamment des « *guitares électriques, guitares basses électriques* »;
- la marque communautaire AXIS déposée le 4 mai 2001 sous le n° 002205672 pour désigner des produits et services en classes 9 et 15 et notamment des « *guitares électriques, guitares basses électriques* ».

Elle indique exploiter ces marques dans le monde entier, et avoir confié à titre exclusif la distribution de ses produits en France à la société VIGIER, dont le nom commercial est HIGH TECH DISTRIBUTION.

Ayant constaté que la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE importait directement des États-Unis et commercialisait en France des guitares et cordes sur le site centraleguitars.com, elle a fait procéder à des saisies-contrefaçons dans trois magasins de cette société, qui ont permis de découvrir 163 paquets de cordes portant selon les cas deux ou trois des marques litigieuses, et 13 guitares portant trois des marques litigieuses.

C'est pourquoi, par assignation du 25 juillet 2008, les sociétés ERNIE BALL et VIGIER estiment que la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE a commis, en important et commercialisant les produits revêtus des marques litigieuses, des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Des dommages et intérêts sont

donc réclamés, ainsi que des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

En ses dernières écritures du 6 mai 2009, la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE estime qu'aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché, dans la mesure où il s'est simplement agi pour elle d'acheter licitement des produits authentiques, sans qu'il y ait eu la moindre suppression ou modification des marques apposées. La défenderesse conclut aussi à l'absence de toute concurrence déloyale, et à l'absence de tout préjudice. Elle réclame la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et perte d'exploitation du fait des saisies, outre la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 25 juin 2009, les sociétés ERNIE BALL et VIGIER maintiennent leur argumentation. Il est réclamé les sommes de 150.000 € en réparation du préjudice de ERNIE BALL, de 100.000 € en réparation du préjudice de VIGIER et de 15.000 € au titre des frais irrépétibles, outre des mesures d'interdiction, de confiscation et de destruction, et l'affichage de la présente décision sur la page d'accueil du site centraleguitars.com.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la contrefaçon

Selon l'article 9 §1 du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993, « *la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée* ».

Selon l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont « *interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'application d'une marque...ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement* ».

Enfin, l'article L 716-1 du même code prévoit que « *l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur* ».

Il ressort des opérations de saisie contrefaçon auxquelles il a été procédé dans le magasin exploité par la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE au 8 rue de Douai à PARIS que les produits suivants ont été découverts:

- 13 paquets de 6 cordes n° 2215 portant les marques ERNIE BALL et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de 8 €;

- 13 paquets de 6 cordes n° 2220 portant les marques ERNIE BALL, SLINKY et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de 8 €;

- 10 paquets de 6 cordes n° 2221 portant les marques ERNIE BALL, SLINKY et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de 8 €;

- 32 paquets de 6 cordes n° 2222 portant les marques ERNIE BALL, SLINKY et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de 8 €;

- 9 paquets de cordes n° 2223 portant les marques ERNIE BALL, SLINKY et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de 8 €;

- une guitare portant les marques ERNIE BALL, MUSIC MAN et AXIS et commercialisée au prix unitaire de 2.200 €.

Il a également été présenté à l'huissier l'agenda 2008 des ventes du magasin, dont il résulterait que 71 articles correspondant aux cordes ERNIE BALL auraient été vendus du 1^{er} janvier au 8 juillet 2008.

Les opérations de saisie contrefaçon effectuées au magasin situé 10 rue de Douai ont pour leur part révélé la présence de 12 paquets de 6 cordes n° 2221 portant les marques ERNIE BALL, SLINKY et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de 8 €, et de 12 paquets de cordes n° 2223 portant ces trois mêmes marques, commercialisés au même prix.

Enfin, les mêmes opérations effectuées dans le magasin situé 12 rue de Douai ont permis de découvrir:

- 5 paquets de 6 cordes n° 2215 portant les marques ERNIE BALL et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de 8 €;

- 7 paquets de 6 cordes n° 2220 portant les marques ERNIE BALL, SLINKY et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de 8 €;

- 4 paquets de 6 cordes n° 2221 portant les marques ERNIE BALL, SLINKY et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de 8 €;

- 15 paquets de 6 cordes n° 2222 portant les marques ERNIE BALL, SLINKY et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de 8 €;

- 6 paquets de 4 cordes n° 2832 portant les marques ERNIE BALL, SLINKY et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de 33 €;

- 5 paquets de 4 cordes n° 2834 portant les marques ERNIE BALL, SLINKY et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de 33 €;

- 8 paquets de 4 cordes n° 2835 portant les marques ERNIE BALL, SLINKY et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de

SLINKY et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de 33 €;

- 6 paquets de 5 cordes n° 2836 portant les marques ERNIE BALL, SLINKY et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de 40 €;

- 6 paquets de 6 cordes n° 2838 portant les marques ERNIE BALL, SLINKY et CUSTOM GAUGE, commercialisés au prix unitaire de 60 €;

- 2 guitares portant les marques ERNIE BALL, MUSIC MAN et STERLING commercialisées respectivement 1.800 € et 2.000 €;

- 10 guitares portant les marques ERNIE BALL, MUSIC MAN et STINGRAY commercialisées à un prix unitaire variant entre 1.700 € et 2.000 €.

A cette occasion, le gérant de la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE, présent sur place, a indiqué à l'huissier que le fournisseur des produits litigieux serait la société GUITAR CONTACT LLC située à NEW YORK, et lui a remis deux factures provenant de cette société, datées de novembre et décembre 2007, et portant sur 9 guitares pour la première, sur 192 paquets de cordes pour la seconde.

La société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE, dont l'activité principale est l'achat et la vente de matériel de musique, neuf ou d'occasion, ne conteste donc pas avoir importé et commercialisé des produits revêtus des marques dont est titulaire la société ERNIE BALL, mais affirme en substance qu'elle n'aurait vendu que des produits authentiques, de sorte qu'elle n'aurait pas cherché à porter atteinte aux droits de la société ERNIE BALL.

Plus précisément, s'agissant de l'importation des cordes, la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE indique qu'il ne serait pas d'usage, dans ce domaine, de pratiquer la distribution exclusive. Elle verse aux débats à cet effet l'attestation du directeur commercial de la société CAMAC, présentée comme étant « *le plus important distributeur de cordes en France* », qui affirme ne pas être « *nécessairement* » distributeur exclusif des marques de cordes américaines qu'elle distribue. La société défenderesse expose également que les jeux de cordes présents dans ses différents locaux ne proviendraient pas forcément de l'importation, puisqu'il lui arriverait souvent de procéder à des échanges de cordes avec d'autres sociétés concurrentes, et elle produit deux attestations de confrères qui confirment ces dires. Ainsi, la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE fait état de sa bonne foi.

S'agissant des guitares, la société défenderesse rappelle qu'elle vend des guitares d'occasion, et que les guitares ERNIE BALL, MUSIC MAN, STINGRAY et STERLING qu'elle a pu commercialiser étaient souvent des guitares d'occasion reprises à leurs clients lors de l'achat par eux d'une guitare neuve d'une autre marque, de sorte que les droits sur les produits, précédemment commercialisés dans le ressort de la communauté européenne, seraient épuisés.

Cependant, la bonne foi invoquée par la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE est inopérante dans la mesure où il lui appartenait de s'assurer, soit auprès de la société ERNIE BALL, soit auprès de la société GUITAR CONTACT LLC, qu'elle était en droit d'importer les produits dont s'agit, ce qu'elle n'a pas fait, ne justifiant pas ainsi les avoir importés en y étant autorisée. Par ailleurs, et à supposer qu'elle n'ait vendu que des guitares d'occasion, ce qui n'est pas établi, c'est également à la société défenderesse qu'il appartenait de prouver l'épuisement des droits qu'elle invoque, notamment en s'enquérant auprès de ses clients de l'origine exacte des guitares litigieuses, qu'elle leur a éventuellement reprises, pour être ainsi certaine qu'elles avaient été mises sur le marché avec l'autorisation du titulaire des marques. Enfin, la société défenderesse ne conteste pas avoir reproduit à de nombreuses reprises sur son site Internet, ainsi qu'il ressort en particulier de l'exploit d'huissier du 23 juin 2008, les marques dont est titulaire la société ERNIE BALL.

Ainsi, en important sans autorisation et vendant des produits revêtus des marques litigieuses et en les reproduisant sur son site, la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE a commis les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés.

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

A) Au préjudice de la société ERNIE BALL

Cette société indique que la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE, outre qu'elle a, ainsi qu'il vient d'en être question, reproduit sur son site Internet les marques litigieuses, a également commis une faute distincte de la contrefaçon en reproduisant sur son site Internet sa dénomination sociale et son nom commercial, générant ainsi un risque de confusion, ou à tout le moins d'association, pour le consommateur. Ces agissements caractériseraient ainsi le comportement déloyal et au surplus parasitaire de la société défenderesse, qui aurait tiré profit, dans son intérêt exclusif, de la notoriété des marques et articles de la société ERNIE BALL. De plus, elle n'aurait pas hésité à mettre en avant les produits litigieux parmi ses « bons plans », qu'elle aurait vendus à des prix inférieurs à ceux généralement pratiqués.

De son côté, la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE, qui rappelle que la reproduction des marques sur son site ne peut constituer à la fois le fondement de l'action en contrefaçon et celui de l'action en concurrence déloyale, affirme pour le surplus que la référence aux « bons plans » est intimement liée à la question du prix, et cite une jurisprudence selon laquelle ce grief, susceptible d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, ne constitue pas des faits distincts de concurrence déloyale.

Cela étant, il appartient d'examiner ci-après chacun des ces griefs.

Pour ce qui est de la reproduction sur le site Internet des marques litigieuses, la société ERNIE BALL ne précise pas en effet en quoi ce comportement pourrait se distinguer de celui constaté au titre de la contrefaçon. S'agissant des « bons plans » et du prix, griefs qui se

confondent, le catalogue VIGIER versé aux débats, s'il permet effectivement de vérifier que les tarifs pratiqués par la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE se situent dans la fourchette basse, n'autorise cependant pas à en déduire qu'en procédant ainsi la société défenderesse aurait agi au-delà de ce que permet une concurrence commerciale saine.

Enfin, le principe de territorialité s'oppose à ce que la dénomination sociale d'une société américaine soit protégée en France. Il en va de même du nom commercial, sauf pour la société demanderesse à justifier de son utilisation en France, ce qu'elle ne fait pas, ne produisant en particulier ni factures, ni bons de livraison, ni documents commerciaux pouvant étayer cette utilisation sur notre territoire.

Dès lors, la concurrence déloyale et le parasitisme allégués au préjudice de la société ERNIE BALL ne sont pas établis.

B) Au préjudice de la société VIGIER

En revanche, il ressort du contrat de distribution exclusive produit en pièce n° 14 que la société VIGIER bénéficie d'un droit exclusif de la vente en France des produits ERNIE BALL. Dès lors, la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE, en présentant et commercialisant en France certains de ces produits authentiques portant les marques de la société ERNIE BALL, et en reproduisant ces marques sur son site Internet, a commis à l'encontre de la société VIGIER des actes de concurrence déloyale, lesquels devront être réparés.

Sur les mesures réparatrices

La contrefaçon de 11 marques de la société ERNIE BALL, dans des quantités telles que révélées par les opérations de saisie contrefaçon, a causé à cette société un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 30.000 €.

La concurrence déloyale dont elle a été victime a entraîné pour la société VIGIER un manque à gagner qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 €.

Par ailleurs, il sera fait droit aux mesures d'interdiction, sous astreinte, ainsi que, à titre de complément d'indemnisation, à la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées. En revanche, la confiscation et la destruction sollicitées apparaissent inutiles compte tenu de l'interdiction prononcée.

Sur les autres demandes

La nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés ERNIE BALL et VIGIER la totalité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens et il convient de leur allouer à ce titre la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE qui succombe sera condamnée aux dépens.

Sur la demande reconventionnelle

Dans la mesure où il a été fait droit en partie aux demandes principales, la demande en dommages et intérêts présentée par la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE pour trouble commercial résultant des saisies pratiquées sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

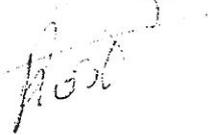
- Dit qu'en important sans autorisation et en commercialisant des cordes et guitares revêtues de 11 marques françaises et communautaires (ERNIE BALL, SLINKY, CUSTOM GAUGE, MUSIC MAN, STINGRAY, STERLING et AXIS) dont est titulaire la société ERNIE BALL INC, et en les reproduisant sur son site Internet, la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE a commis des actes de contrefaçon de marques;
- Dit que ce faisant la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE a commis en outre des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société VIGIER;
- Interdit à la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE la poursuite de ces agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision;
- Se réserve la liquidation de l'astreinte;
- Dit n'y avoir lieu à confiscation ni à destruction;
- Condamne la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE à verser à la société ERNIE BALL INC la somme de 30.000 euros en réparation des actes de contrefaçon;
- Condamne la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE à verser à la société VIGIER la somme de 20.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale;
- Autorise les sociétés ERNIE BALL INC à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE, ainsi qu'en page d'accueil du site Internet centraleguitars.com pendant un délai de 1 mois, sans que le coût de chacune de ces insertions n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT;
- Condamne la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE à payer à la société ERNIE BALL INC et à la société VIGIER la somme

totale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- Condamne la société CENTRALE OCCASION DE LA MUSIQUE aux entiers dépens, y compris les frais de saisie contrefaçon.

Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2009

Le Greffier



Le Président

