

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre
2ème section

JUGEMENT
rendu le 25 Février 2005

N° RG :
03/08031

N° MINUTE : 12

Assignation du :
15 Mai 2003

DEMANDERESSE

Société POLAROID CORPORATION
1265 Mai Street
Waltham MA 02451
ETATS UNIS

représentée par Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire P44

DÉFENDEUR

Société DECATHLON
4 Boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

représenté par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat
plaidant, vestiaire R.266

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

28 205

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. GIRARDET, Vice-Président
Mme DARBOIS, Vice-Présidente
Mme RENARD, Vice-Présidente

assisté de Caroline LARCHE, Greffier

DEBATS

A l'audience du 07 Janvier 2005
tenue publiquement

h

15

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'assignation délivrée le 15 mai 2003 à la société DECATHLON aux termes de laquelle la **société POLAROID CORPORATION** (ci-après dénommée la société POLAROID) agit sur le fondement des articles 9, 14, 91 et suivants du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ainsi que 1382 du Code Civil en contrefaçon de la marque communautaire "POLAROID" n°145 938 et en concurrence déloyale pour obtenir, outre toutes mesures d'interdiction et de publication d'usage, paiement, au bénéfice de l'exécution provisoire, de dommages-intérêts à hauteur de la somme totale de 73.920 euros au titre de la contrefaçon et de 43.920 euros au titre de la concurrence déloyale ainsi que d'une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la **société DECATHLON** en date du 23 septembre 2004 qui soutient qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les signes en cause, aucun fait distinct de concurrence déloyale et aucun préjudice démontré pour s'opposer à l'ensemble des demandes et solliciter paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la **société POLAROID** en date du 13 octobre 2004 qui conclut au rejet des prétentions de la société défenderesse et qui maintient ses demandes en les développant sauf à porter ses demandes de dommages-intérêts à la somme totale de 118.780 euros au titre de la contrefaçon et à celle de 44.390 euros au titre de la concurrence déloyale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2004.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la contrefaçon

Attendu que la marque communautaire "POLAROID" n° 145 938 a été déposée le 1er avril 1996 par la société POLAROID pour désigner entre autres produits et services, *les lunettes de soleil et verres optiques, (...) pièces, parties et accessoires constitutifs de tous les produits précités* ;

Qu'il est fait grief à la société DECATHLON d'avoir fabriqué et commercialisé des lunettes de soleil sur les verres desquels est

le

→

reproduite à l'identique la marque "POLAROID";

Que la défenderesse fait valoir que la dénomination "POLAROID", qui figure sur les étiquettes des lunettes en cause, se fond dans un ensemble de diverses traductions du terme "POLARISANT" et n'est pas immédiatement perceptible, et que par ailleurs lesdites lunettes sont vendues sous la marque "DECATHLON" de sorte que le public ne peut se méprendre sur la portée de son achat eu égard notamment à la notoriété de cette marque ;

Attendu qu'il résulte du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé le 30 avril 2003 par Maître SAFFRE, Huissier de Justice à Tourcoing, que la société DECATHLON située à Villeneuve d'Ascq fait fabriquer et commercialise des lunettes de soleil sur les verres desquelles est apposé un autocollant de forme ovale portant les inscriptions "POLAROID, POLARIZANTE, SELBSTTÖNEND, POLARISANT, POLARISEREND, POLARIZZANTE, POLARISED" reproduite dans la forme approximative et grossie suivante :



Qu'il résulte du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé également le 30 avril 2003 par Maître BUNEL, Huissier de Justice à Paris, que le magasin DECATHLON situé avenue de Wagram, offre à la vente trois modèles de lunettes de soleil sur les verres desquelles est apposé un autocollant de forme ovale portant les mêmes inscriptions;

Attendu que les descriptions faites dans le cadre des saisies réalisées et la production des articles montrent que la dénomination "POLAROID" figurant sur l'étiquette apposée sur les verres des lunettes de soleil incriminées est placée en tête, sur la première ligne, et ne se fond pas avec les autres termes qui se déclinent en plusieurs langues pour décrire la qualité du produit ;

Que l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire "POLAROID" pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée constitue donc un acte de contrefaçon au sens de l'article 9 du règlement n° 40/ 94 du 20 décembre 1993, peu important que la marque sous laquelle les articles litigieux sont commercialisés soit ou non notoire ;

Sur la concurrence déloyale

Attendu que la société DECATHLON ne conteste pas la reprise par ses modèles de lunettes SHINFLY, CARPHON et SIGHFLEX des caractéristiques (forme des verres, forme et matière de la monture, impression d'ensemble) des modèles POLAROID référencés 4230, 4233, 2950, 8320 et 4231 ;

u

— *AR*

Que cette circonstance, associée d'une part à la qualité inférieure des verres d'au moins un des modèles commercialisés par la défenderesse et d'autre part à l'existence de négociations commerciales entre les parties en 2001 quant à l'utilisation par DECATHLON de verres "POLAROID" et à l'usage de la marque POLAROID, établit la volonté de la société DECATHLON de se placer dans le sillage de la société POLAROID et de profiter de ses investissements publicitaires et de sa notoriété pour commercialiser une ligne de produits évocateurs des produits POLAROID et constitue un acte de concurrence déloyale dont la société demanderesse est fondée à demander réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction sollicitée dans les conditions ci-après définies au dispositif, sans qu'il y ait lieu pour le Tribunal de se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée;

Attendu que les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 30 avril 2003 ont permis de constater la distribution par la société DECATHLON, en France selon l'indication portée sur les états de commandes, de 4.439 modèles de lunettes reproduisant sans autorisation la marque "POLAROID" à un prix public moyen de 29,99 euros ;

Attendu que le Tribunal dispose ainsi des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 30.000 euros la réparation du préjudice causé à la société POLAROID du fait des actes de contrefaçon, toutes causes de préjudice confondues, et à celle de 30.000 euros du fait des actes de concurrence déloyale ;

Qu'enfin la publication de la présente décision sera autorisée à titre de dommages-intérêts complémentaires, et ce selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que l'exécution provisoire sera ordonnée du seul chef de la mesure d'interdiction ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tandis que la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Dit qu'en faisant usage dans la vie des affaires, sur des verres de lunettes de soleil, de la marque communautaire "POLAROID"



n° 145 938 dont la société POLAROID CORPORATION est titulaire, la société DECATHLON a commis des actes de contrefaçon de ladite marque au sens de l'article 9 du règlement n° 40/ 94 du 20 décembre 1993.

- Dit qu'elle a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société POLAROID CORPORATION.

En conséquence,

- Interdit à la société DECATHLON la poursuite de ces agissements sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.

- Condamne la société DECATHLON à payer à la société POLAROID CORPORATION :

- la somme de 30.000 euros à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon

- la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale

- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Autorise la société POLAROID CORPORATION à faire publier le dispositif de la présente décision dans trois revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la défenderesse, sans que le coût total de ces insertions n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 10.500 euros HT.

- Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes.

- Ordonne l'exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d'interdiction.

- Condamne la société DECATHLON aux dépens dont distraction au profit de Arnaud CASALONGA, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le **25 février 2005**.

Et ont signé Monsieur GIRARDET, Vice Président, et Mme LARCHÉ, Greffier.