

# TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre 3ème section

N°RG: **07/04291**

JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2009

## DEMANDERESSE

**S.A.S EXPE-SPELEMAT**

ZA LES BLACHES

38680 AUBERIVES EN ROYANS

représentée par Me Adeline GOLVET, avocat au barreau de Paris vestiaire B0548

## DÉFENDERESSES

**Société GO SPORT FRANCE**

[...]

**Société GO SPORT INTERNATIONAL**

[...]

représentées par Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.0217

## COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth B, Vice-Président, *signataire de la décision* Agnès M. Juge Florence GOUACHE,  
Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

## DEBATS

A l'audience du 03 Novembre 2008 tenue en audience publique

## JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

## FAITS ET PROCEDURE

La société EXPE-SPELEMAT commercialise des articles de sport et de camping et particulièrement du matériel de montagne dans de nombreux points de vente. Elle vend également ses produits par correspondance.

Elle est titulaire d'une marque française semi figurative EXPE déposée le 2 octobre 1997 et enregistrée sous le n° 97 698 201 pour désigner notamment les produits suivants : "*sacs à dos*".

Elle a remarqué, par la diffusion de prospectus à la fin de l'année 2006, que la société GO SPORT commercialisait des sacs à dos sous la dénomination "EXPE".

Selon constat d'huissier en date du 18 janvier 2007, la dénomination EXPE est utilisée sur le sac à dos et les étiquettes attachées au sac.

Autorisée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 6 février 2007, la société EXPE-SPELEMAT a fait pratiquer, le 1<sup>er</sup> mars 2007, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société GO SPORT à SASSENAGE.

La société EXPE-SPELEMAT a fait assigné les sociétés GO SPORT FRANCE et GO SPORT INTERNATIONAL par actes en date du 12 mars 2007, en contrefaçon de marque et indemnisation.

Par conclusions signifiées le 8 janvier 2008, elle sollicite du Tribunal de :

- dire que les sociétés GO SPORT FRANCE et INTERNATIONAL ne justifient pas d'un intérêt à agir en déchéance de la totalité de ses droits sur la marque EXPE et les déclarer irrecevables;
- dire que les sociétés GO SPORT ont commis des actes de contrefaçon ;
- interdire aux sociétés GO SPORT d'utiliser de quelque manière que ce soit le signe EXPE sous astreinte de 750 € par infraction constatée;
- ordonner la destruction des produits contrefaisants aux frais in solidum des sociétés GO SPORT et ce dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
- se réserver la liquidation des astreintes ;
- condamner in solidum les sociétés GO SPORT à lui payer la somme de 300.000 € en réparation des préjudices ;
  
- ordonner la publication du jugement aux frais in solidum des défenderesses sur le site [www.go-sport.com](http://www.go-sport.com) rendu accessible par le biais d'un lien apparaissant en page d'accueil du site pendant une période de 6 mois et rédigé en caractère 18 et de façon suivante "condamnation de GO SPORT pour contrefaçon de la marque EXPE au préjudice de la société EXPE-SPELEMAT";
- ordonner la publication du jugement aux frais in solidum des défenderesses dans la limite de 5 journaux à hauteur de 4.000 € par insertion ;
- condamner solidairement les sociétés GO SPORT à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

Elle fait valoir à l'appui de ses demandes que le caractère distinctif doit s'apprécier au jour du dépôt de la marque, que le terme EXPE est tout au plus évocateur pour des sacs à dos et qu'à tout le moins ce caractère distinctif a été acquis par l'usage. Sur la déchéance, elle invoque le défaut d'intérêt à agir des défenderesses pour les produits qui ne se rattachent pas à son activité et qu'en tout état de cause elle exploite la marque EXPE pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt. Elle soutient que l'identité entre les produits, en l'espèce des sacs à dos, et la similitude tant visuelle et phonétique que conceptuelle entre les signes génèrent un risque de confusion incontestable. Elle fait valoir que son préjudice s'analyse en premier lieu en un préjudice commercial correspondant à un détournement de commandes et de clientèle par les défenderesses qui entretiennent la confusion entre les produits et s'arrogent une notoriété et une expérience dont elle ne bénéficie pas dans le domaine de la haute montagne. Elle évalue la masse contrefaisante à 595.010,15 € sur 2005 et 2006, à laquelle elle ajoute une

estimation pour 2004 pour arriver à un total de 775.000 €. Elle invoque également la banalisation et la vulgarisation de sa marque.

Par conclusions signifiées le 15 février 2008, les sociétés GO SPORT FRANCE et GO SPORT INTERNATIONAL sollicitent, à titre reconventionnel, du Tribunal de :

- dire nulle la marque EXPE en ce qu'elle désigne des sacs à dos pour défaut de caractère distinctif;
- prononcer la déchéance de la marque EXPE dans les classes 6, 9, 11, 18, 20 et 28 et plus particulièrement pour désigner des sacs à dos ;
- ordonner l'inscription de cette nullité ou déchéance au registre national des marques ;
- à titre subsidiaire, dire qu'il n'existe pas de risque de confusion quant à l'origine des produits;
- à titre infiniment subsidiaire, constater que la société demanderesse ne verse au débat aucun élément justifiant de son préjudice ;
- débouter la société EXPE-SPELEMAT de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société EXPE-SPELEMAT à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de leur demande en nullité de la marque, elles soutiennent que le terme EXPE est couramment employé pour abrégier le mot "expédition". Elles ajoutent que, pour les sacs à dos, les professionnels caractérisent les sacs moyen/haut de gamme les plus performants, les plus volumineux ou dans les matériaux les plus légers en indiquant qu'ils sont pour l'expédition. Elles précisent que le caractère distinctif ne peut être acquis par l'usage car le terme EXPE est le plus souvent utilisé à titre d'enseigne et non à titre de marque. A l'appui de leur demande en déchéance de la marque, elles font valoir qu'elles ont intérêt à agir car elles commercialisent les produits revendiqués dans la marque qui leur est opposée. Elles ajoutent que l'usage de la dénomination comme nom d'un catalogue par correspondance n'est pas un usage à titre de marque. En outre, elles remarquent que la société EXPE-SPELEMAT n'exploite plus la marque EXPE mais la dénomination "by-pass EXPE", expression ayant un pouvoir distinct de celui de sa marque. Pour contester les actes de contrefaçon, elles ajoutent avoir utilisé le terme EXPE comme référence à l'intérieur de la gamme des sacs à dos, avec un graphisme particulier à savoir un X de taille plus importante comportant en surimpression la contenance du sac à dos tel que le chiffre 40 et toujours en association avec la marque GO SPORT. Elles soutiennent qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes GO SPORT EXPE et EXPE. Sur le préjudice, elle font valoir qu'il doit être évalué en fonction des ventes manquées par la victime de la contrefaçon lesquelles doivent être appréciées in concreto à savoir en fonction de l'identité de l'entreprise victime et de sa clientèle et qu'elles exploitent le signe EXPE depuis la fin des années 90.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 février 2008.

## **MOTIFS**

### **Sur la validité**

L'article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et que sont en particulier dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service, ou 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 marque "EXPE" a été déposée notamment pour désigner des "sacs à dos". Si la dénomination "EXPE" peut être comprise comme l'abréviation du mot "expédition", il n'est pas démontré par les sociétés GO SPORT qu'à la date du dépôt de la marque en cause soit octobre 1997, ce terme était entré dans le langage courant ou professionnel et, qu'au surplus, il soit utilisé comme tel pour indiquer au consommateur la destination de sacs à dos. Tout au plus, cette expression évoque au public qui acquiert ces produits l'aventure ou les grands espaces.

En conséquence, il convient de dire que la marque "EXPE" est distinctive. La demande en nullité de cette marque est donc rejetée.

#### Sur la déchéance de la marque

L'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n'en a pas fait, sans justes motifs, un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Selon les dispositions de l'article précité, la déchéance ne peut être demandée que par une personne qui y a intérêt. En l'espèce, la société EXPE-SPELEMAT invoque à l'appui de ses demandes, l'enregistrement de la marque EXPE pour des sacs à dos. En conséquence, s'agissant d'une demande reconventionnelle à une action principale en contrefaçon et en application de l'article 70 du Code de procédure civile, les sociétés GO SPORT ont intérêt à agir en déchéance de cette marques pour les sacs à dos qui lui sont opposés, mais également pour les produits et services similaires. Toutefois, les autres produits et services désignés dans l'enregistrement de cette marque à savoir : *"éléments métalliques d'amarrage à savoir : mousquetons, pitons, coinces, amarrages pour le rocher, crampons métalliques, casques, appareils de secours (sauvetage), harnais de sécurité autres que pour les sièges de véhicules et équipements de sport, appareils d'éclairage, livres de montagne, sacs de couchages de camping, cordes non en caoutchouc pour les sports de montagnes, les travaux en hauteur et le sauvetage ; tentes, hamacs, vêtements (habillement), chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques, chapellerie. Articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements chaussures et tapis ; harnais de sécurité (équipement de sport)"* ne peuvent être considérés comme similaires aux "sacs à dos", ces produits ayant des natures et des destinations différentes.

En conséquence, le Tribunal considère que les sociétés GO SPORT n'ont pas d'intérêt à agir en déchéance de la marque EXPE pour les produits désignés à l'enregistrement autres que les "sacs à dos". Leur demande à ce titre est en conséquence déclarée irrecevable.

Il est en outre constant que la preuve de l'usage sérieux de la marque incombe à son propriétaire et ce pour chacun des produits ou services désignés au dépôt, l'exploitation de la marque pour des produits ou services similaires ne faisant pas obstacle à la déchéance.

En l'espèce, au vu des pièces produites par la société EXPE-SPELEMAT et particulièrement les catalogues EXPE des années 2000, 2001, 2003, 2004 et 2005, le Tribunal considère que la marque EXPE est exploitée pour des sacs à dos et ce, dans les cinq années qui précèdent la demande en déchéance. A cet égard, les sociétés GO SPORT ne sauraient arguer du fait que les sacs désignés par la dénomination EXPE sont des sacs destinés notamment à la spéléologie ou au canyoning, en effet, ces sacs certes techniques, comportent deux bretelles et sont destinés à être portés sur le dos.

La demande en déchéance des sociétés GO SPORT de la marque EXPE pour les sacs à dos est en conséquence rejetée.

- Sur la contrefaçon

Il a été précédemment exposé que la société EXPE-SPELEMAT est titulaire de la marque française semi-figurative

The logo consists of the word "expe" in a stylized, lowercase, black font. The letters are bold and slightly irregular, with a handwritten or brush-stroke appearance. The 'x' is particularly prominent, with a large, dark, and somewhat irregular shape.

déposée le 2 octobre 199et enregistrée sous le numéro 97 698 201 pour désigner notamment les sacs à dos.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 1<sup>er</sup> mars 2007 par Maître N, Huissier de Justice à Grenoble, que les sociétés GO SPORT FRANCE qui exploite les magasins et GO SPORT INTERNATIONAL qui est la centrale d'achat font usage dans leurs catalogues du signe EXPE associé à un chiffre, notamment 40 ou 60, et, sur les sacs eux-mêmes du signe semi-figuratif EXPE, le X étant représenté en caractère de plus grande taille où un chiffre, tel que 40, 50 ou 60, est inscrit en son centre.

Les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "*sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement*" qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon.

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

Les produits commercialisés et fournis sous le signe EXPE sont identiques, aux produits visés dans l'enregistrement de la marque EXPE à savoir les sacs à dos.

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.

D'un point de vue visuel, les signes en présence comportent les mêmes lettres E, X, P et E, la présence d'un X de plus grande taille et d'un chiffre qui correspond, selon les déclarations des défenderesses, à la contenance du sac à dos altérant peu les grandes ressemblances visuelles.

Phonétiquement, les deux signes se prononcent de la même manière.

Sur le plan intellectuel, ils évoquent tous deux l'aventure et les grands espaces.

Il résulte de ces éléments que l'identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.

Les sociétés GO SPORT ne sauraient arguer qu'elles exploitent le signe EXPE en association avec la marque GO SPORT ce qui exclurait tout risque de confusion sur l'origine des produits. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que, si la marque GO SPORT est présente sur les catalogues, sacs à dos et étiquettes, elle n'est pas directement associée au signe EXPE par le consommateur car placée à un endroit différent de sorte que le signe EXPE apparaît comme le seul signe distinguant ce type de sacs à dos des autres sacs à dos des sociétés GO SPORT. Le public peut en conséquence être amené à associer ces produits avec ceux de la société EXPE-SPELEMAT.

La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.

- Sur les mesures réparatrices

Il sera fait à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.

Au vu des faits de l'espèce, ces mesures apparaissent suffisantes et il n'est pas fait droit à la mesure de destruction sollicitée par la demanderesse.

Il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de saisie contrefaçon que les sociétés GO SPORT utilisent le signe EXPE depuis 1995.

Il y a lieu compte tenu de ces éléments d'allouer à la société EXPE-SPELEMAT dont les produits ont pu, pendant de nombreuses années, coexister avec ceux de la société GO SPORT sans qu'un préjudice important ne lui soit causé puisqu'elle n'a initié la présente procédure qu'en 2007, la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre.

Cette indemnisation est suffisante et la demande de la société EXPE-SPELEMAT d'être autorisée à procéder à la publication du dispositif du présent jugement, à titre de complément d'indemnisation, est rejetée.

- Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner les sociétés GO SPORT FRANCE et GO SPORT INTERNATIONAL, parties perdantes, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société EXPE-SPELEMAT, 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 15.000 € .

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

## **PAR CES MOTIFS**

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

- DEBOUTE les sociétés GO SPORT FRANCE et GO SPORT INTERNATIONAL de leur demande de nullité de la marque EXPE, numéro 97 698 201;

- DIT irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, la demande en déchéance des sociétés GO SPORT FRANCE et GO SPORT INTERNATIONAL de la marque EXPE, numéro 97 698 201, pour les produits suivants : *"éléments métalliques d'amarrage à savoir : mousquetons, pitons, coinces, amarrages pour le rocher, crampons métalliques, casques, appareils de secours (sauvetage), harnais de sécurité autres que pour les sièges de véhicules et équipements de sport, appareils d'éclairage, livres de montagne, sacs de couchages de camping, cordes non en caoutchouc pour les sports de montagnes, les travaux en hauteur et le sauvetage ; tentes, hamacs, vêtements (habillement), chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques, chapellerie. Articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements chaussures et tapis ; harnais de sécurité (équipement de sport)"* ;

- DEBOUTE les sociétés GO SPORT FRANCE et GO SPORT INTERNATIONAL de leur demande de déchéance de la marque EXPE, numéro 97 698 201, pour les "sacs à dos" ;

- DIT qu'en mettant en vente et vendant des sacs à dos sous la dénomination EXPE, les sociétés GO SPORT FRANCE et GO SPORT INTERNATIONAL se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de la marque EXPE numéro 97 698 201 dont La société EXPE-SPELEMAT est titulaire ;

En conséquence,

- FAIT INTERDICTION aux sociétés GO SPORT FRANCE et GO SPORT INTERNATIONAL de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés GO SPORT FRANCE et GO SPORT INTERNATIONAL à payer à la société EXPE-SPELEMAT la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés GO SPORT FRANCE et GO SPORT INTERNATIONAL à payer à La société EXPE-SPELEMAT la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés GO SPORT FRANCE et GO SPORT INTERNATIONAL aux dépens, qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.