

## FAITS ET PROCEDURE

La société BURBERRY Limited est propriétaire de la marque figurative, déposée le 26 janvier 1989, renouvelée le 22 avril 1999, enregistrée sous le numéro 1.510.937, qui consiste en un arrangement, sur fond beige foncé de lignes orthogonales beige clair, gris et rouge qui créent en se coupant des carreaux noirs, blancs et rouges en formant quadrillage. Cette marque désigne notamment des articles de bagage, sacs de voyage, sacs fourre-tout, malles, sacs à main, sacs à bandoulière, articles d'habillement, produits relevant des classes 18, 24 et 25.

La société BURBERRY Limited distribue sous cette marque par l'intermédiaire de sa filiale française, la société BURBERRYS FRANCE des articles de maroquinerie et des accessoires.

Après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 6 janvier 1997, au domicile de Charles A, qui révélait que les sacs et écharpes incriminés avaient été acquis auprès de la société EUROP-SHOP, de la société MAROLUXE et de la société HAN RIOU LAUR, et dresser un procès-verbal de constat le 15 janvier 1997, au siège des sociétés MAROLUXE et HAN RIOU LAUR, les sociétés BURBERRY Limited et BURBERRYS FRANCE ont saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 30 novembre 1998, a :

- dit que les époux A et les sociétés EUROP SHOP, MAROLUXE et HAN RIOU LAUR en détenant, offrant à la vente et vendant des sacs à dos, des sacs polochons et des écharpes présentant un tartan écossais identique à celui déposé à titre de marque par la société BURBERRY'S Limited ont commis un acte de contrefaçon par reproduction de la marque appartenant à celle-ci,
- dit que les époux A et les sociétés EUROP-SHOP, MAROLUXE et HAN RIOU LAUR ont commis un acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société BURBERRYS FRANCE, exploitante de ladite marque en France, en vendant des articles inspirés des modèles de sacs et d'écharpes proposés par celle-ci,
- condamné in solidum les époux A, les sociétés EUROP-SHOP, MAROLUXE et HAN RIOU LAUR à verser la somme de 50.000 F à la société BURBERRY'S Limited et celle de 60.000 F à la société BURBERRYS FRANCE en réparation de leurs préjudices respectifs,
- débouté la société BURBERRY'S Limited de sa prétention relative à la concurrence déloyale,
- interdit aux époux A et aux sociétés EUROP-SHOP, MAROLUXE et HAN RIOU LAUR de faire usage de la marque litigieuse sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement, pour la fabrication, l'importation, la mise en vente ou la vente,

- autorisé les sociétés BURBERRYS à faire publier, en entier ou par extraits, le dispositif du jugement dans trois revues ou journaux de leur choix aux frais in solidum des époux A et des sociétés EUROP-SHOP, MAROLUXE et HAN RIOU LAUR, sans que ceux-ci puissent excéder à leur charge la somme globale de 60.000 F H.T.,

- débouté les époux A de leur demande en garantie et les autres de leurs prétentions plus amples et contraires,

- condamné in solidum les époux A, les sociétés EUROP-SHOP, MAROLUXE et HAN RIOU LAUR à payer aux sociétés BURBERRY'S Limited et BURBERRYS FRANCE la somme globale de 12.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'appel de cette décision interjeté le 3 février 1999 par les époux A et le 8 février 1999 par la société EUROP-SHOP ;

Vu les dernière écritures signifiées le 12 mars 2001 par lesquelles les époux A, poursuivant l'infirmité du jugement entrepris, concluent à titre principal à leur mise hors de cause réclamant aux sociétés BURBERRYS l'allocation d'une somme d'une somme de 50.000 F pour procédure abusive et de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux sociétés EUROP-SHOP, MAROLUXE et HAN RIOU LAUR une somme de 20.000 F en réparation de leur préjudice moral et trouble commercial et prétendent à cet effet qu'un seul sac de femme en tissu écossais beige a été trouvé à leur domicile, que Lydie A, commerçant ambulante achète auprès des fabricants ou des grossistes déclarés et revend la marchandise en toute bonne foi et qu'ils n'ont fabriqué, ni reproduit, ni imité une marque déposée, à titre subsidiaire, sollicitent la garantie des sociétés EUROP-SHOP, MAROLUXE et HAN RIOU LAUR ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 juin 1999 aux termes desquelles la société EUROP-SHOP, poursuivant l'infirmité de la décision déférée, à titre principal, soulève la nullité de l'acte introductif d'instance pour défaut de qualité pour agir de la société BURBERRY'S Limited, l'irrecevabilité de la demande de la société BURBERRYS FRANCE pour défaut d'intérêt à agir et défaut de qualité, subsidiairement, invoque la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 6, 13 et 15 janvier 1997, sur le fond, fait valoir qu'elle n'a vendu que quinze sacs aux époux A et que le tissu dont ils sont constitués ne comporte pas la rayure rouge caractéristique du tartan déposé par la société BURBERRY'S limited et réclament en tout état de cause l'allocation d'une somme de 70.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernière écritures signifiées le 12 mai 1999 par lesquelles la société HAN RIOU LAUR, poursuit l'infirmité du jugement entrepris faisant valoir :

- que les sacs qu'elle a commercialisés ne comportent pas l'ensemble des éléments qui identifient les modèles vendus sous la marque BURBERRY'S et qu'il n'existe pas de risque de confusion,

- qu'elle est de bonne foi dès lors qu'au moment où elle a acquis le tissu litigieux en Italie, la marque n'était pas déposée dans ce pays,

- qu'aucun fait distinct de concurrence déloyale n'est établi,

et à titre subsidiaire, conclut à l'absence de préjudice des sociétés BURBERRY'S, sollicitant en tout état de cause l'allocation d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 9 mars 2001 par lesquelles la société BURBERRY Limited et la société BURBERRYS FRANCE sollicitent la confirmation du jugement entrepris, réclamant en outre l'allocation d'une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 mars 2001 ;

Vu les conclusions signifiées le 19 mars 2001 aux termes desquelles la société EUROP-SHOP demande à la Cour d'écarter des débats les écritures et les pièces signifiées le 9 mars 2001 par les sociétés BURBERRYS.

## DECISION

Considérant que la société MAROLUXE devenue MAROMAX bien que régulièrement assignée n'a pas constitué avoué de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire ;

### I - SUR LE REJET DES ECRITURES SIGNIFIEES LE 9 MARS 2001 ET DES PIECES COMMUNIQUEES LE MEME JOUR

Considérant que la clôture de l'instruction initialement prévue le 12 mars 2001 a été reportée au 19 mars suivant ; que ce délai était suffisant pour permettre à la société EUROP-SHOP de répliquer aux conclusions signifiées le 9 mars 2001 par les sociétés BURBERRYS, qui ne contiennent aucune prétention ou moyen nouveaux par rapport à ceux soumis aux premiers juges et ne font que répondre aux moyens d'irrecevabilité soulevés par celle-ci ; qu'à l'exception de la pièce N° 29 constituée du certificat d'enregistrement de la société BURBERRY LIMITED, les autres pièces avaient été communiquées en première instance ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter des débats ces conclusions et les pièces jointes ;

### II - SUR L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ASSIGNATION

Considérant que la société EUROP-SHOP prétend que l'assignation qui lui a été délivrée le 17 janvier 1997 ne porte mention ni de la forme, ni des références de l'immatriculation de la société BURBERRY'S Limited de sorte que le groupement ainsi dénommé ne peut se prévaloir de la personnalité morale et est dépourvu de qualité pour agir ;

Mais considérant que l'acte introductif d'instance mentionne la dénomination de la personne morale demanderesse, précisant qu'il s'agit d'une société de droit britannique, l'adresse de son siège social et le fait qu'elle agit à la diligence de ses représentants légaux ;

Qu'en cours de procédure devant la Cour, la société BURBERRYS a produit un certificat d'enregistrement d'où il ressort qu'elle est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mention de sa forme sociale doit donc être écartée, la régularisation pouvant intervenir même devant la Cour ;

### III - SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA SOCIETE BURBERRYS FRANCE

Considérant que la société EUROP-SHOP soutient que la société BURBERRYS FRANCE n'étant ni titulaire, ni licenciée exclusive de la marque invoquée est irrecevable à agir en contrefaçon ;

Mais considérant que la société BURBERRYS FRANCE agit exclusivement en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire et non en contrefaçon de marque ; que le moyen d'irrecevabilité sera donc écarté ;

- Sur la nullité de la saisie-contrefaçon

Considérant que la société EUROP-SHOP soulève la nullité de la saisie-contrefaçon des 6, 13 et 15 janvier 1997 aux motifs que ni la copie de l'ordonnance autorisant la saisie, ni le procès-verbal de saisie ne lui ont été dénoncés ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'ordonnance sur requête a été signifiée au saisi, Charles A, le 6 janvier 1997, et que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, de réception des pièces saisies établis le 13 janvier 1997 lui ont été dénoncés par procès-verbal du 21 janvier suivant ;

Que l'article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ne fait pas obligation au saisissant de dénoncer les opérations de saisie-contrefaçon aux tiers même poursuivis en contrefaçon ;

Que cette exception de nullité sera donc rejetée ;

### IV - SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE

Considérant que la marque N°1.510.937 dont est titulaire la société BURBERRY Limited, comme décrit au certificat d'enregistrement, se caractérise ainsi :

sur un fond beige foncé des lignes orthogonales beige clair, grises et rouges créant en se coupant des carreaux noirs, blancs et rouges, en formant un quadrillage ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que le tissu écossais enduit PVC portant la référence "POSADA", dans lequel ont été fabriqués les sacs à dos et les sacs polochons litigieux, est composé d'un fond de couleur beige foncé sur lequel des lignes beige clair, beige foncé, grises et orange forment un quadrillage ; que si une bande de couleur orange est substituée à la ligne rouge de la marque, la disposition des couleurs par l'effet de contraste qu'elle produit entre les bandes claires et foncées crée un impression d'ensemble identique ;

Que la marque étant déposée pour produits identiques, à savoir des articles de maroquinerie, il existe pour le public un réel risque de confusion sur l'origine des produits ;

Qu'il importe peu, contrairement aux allégations de la société HAN RIOU LAUR, que le cheval cabré surmonté d'un cavalier et l'ovale en cuir mentionnant la dénomination BURBERRY'S ne soient pas reproduits dès lors que ces éléments ne composent pas la marque invoquée et que les documents publicitaires et catalogues produits aux débats établissent que le tartan identifie à lui seul la société BURBERRY Limited ;

Que le fait que la marque litigieuse ne soit pas déposée en Italie n'autorisait pas la société HAN RIOU LAUR à importer ce tissu en France ;

Que les époux A qui ont proposé à la vente les sacs litigieux et la société HAN RIOU LAUR qui a importé le tissu contrefaisant ne sauraient invoquer leur bonne foi, inopérante devant les juridictions civiles ;

Considérant que le procès-verbal de constat, dressé le 15 janvier 1997, établit que les écharpes exposées dans le magasin de la société MAROLUXE situé 26, rue au Maire à Paris 3ème, reproduisent à l'identique les caractéristiques du tartan protégé par la marque ;

Considérant qu'il s'ensuit que les premiers juges ont à juste titre retenu le grief de contrefaçon à l'encontre des époux A et des sociétés MAROLUXE, EUROP-SHOP et HAN RIOU LAUR ;

#### V - SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE

Considérant que les actes de contrefaçon constituent pour la société BURBERRY'S FRANCE, qui justifie distribuer en France les articles vestimentaires et de maroquinerie revêtus de la marque N°1.510.937, des actes de concurrence déloyale ; qu'outre la reproduction du tartan, les premiers juges ont pertinemment relevé que les modèles saisis

s'inspirent des sacs à dos et sacs polochons commercialisés par la société BURBERRYS FRANCE ;

Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;

#### VI - SUR LES MESURES REPARATRICES

Considérant que les factures annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon établissent que les époux A ont acquis 15 écharpes dans le tartan litigieux auprès de la société MAROLUXE, 15 sacs polochons auprès de la société EUROP-SHOP et 7 sacs à dos auprès de la société HAN RIOU LAUR ;

Qu'au vu de ces éléments, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par les sociétés BURBERRY Limited et BURBERRYS FRANCE du fait de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque en leur allouant respectivement les sommes de 50.000 F et de 60.000 F à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que les mesures d'interdiction et de publication prononcées, qui apparaissent justifiées, seront également confirmées ;

Considérant que les époux A, commerçants spécialisés dans le domaine des articles vestimentaires, devaient s'assurer que les produits qu'ils acquéraient n'étaient pas de nature à porter atteinte aux droits privatifs des tiers ; qu'en l'absence de clause contractuelle, ils sont mal fondés à solliciter la garantie de leurs fournisseurs ;

Que leur appel étant déclaré mal fondé, ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour trouble commercial et procédure abusive ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés BURBERRYS ; qu'il leur sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 20.000 F ;

Que les époux A, les sociétés EUROP-SHOP et HAN RIOU LAUR doivent être déboutés de leur demande sur ce même fondement ;

#### PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à rejet des écritures signifiées le 9 mars 2001 par les sociétés BURBERRY Limited et BURBERRYS FRANCE et des pièces communiquées le même jour,

Rejette les exceptions d'irrecevabilité et de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon soulevées par la société EUROP-SHOP,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les époux A, la société MAROLUXE, la société EUROP-SHOP et la société HAN RIOU LAUR à payer à la société BURBERRY Limited et à la société BURBERRYS FRANCE la somme globale complémentaire de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne in solidum les époux A, la société MAROLUXE, la société EUROP-SHOP et la société HAN RIOU LAUR aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.