

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE**



PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU
LE
12 Novembre 2015

N° R.G. : 12/08011

N° Minute :

AFFAIRE

**S O C I E T E L E
GRAND COMPTOIR**

C/

**S.A.R.L. LHAD,
Laurent SEBAAGH**

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

SAS LE GRAND COMPTOIR

4 rue Pagès
92150 SURESNES

représentée par Maître Guillaume MARCHAIS de la SELARL
MARCHAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0280

DEFENDEURS

SOCIETE LHAD

362 avenue du Général Leclerc
95130 FRANCONVILLE

représentée par Me Claude BARANES, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0010

Monsieur Laurent SEBAAGH

8 impasse du Négron
Quatier Nartas
06340 LA TRINITE

représenté par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., avocats
au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015 en audience publique
devant le tribunal composé de :

**Anne BEAUVOIS, 1ère vice-présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Président**

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : **Sylvie CHARRON, Greffier.**

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à
disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue
des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La société Le Grand Comptoir SA est titulaire de la marque française verbale SO MAN déposée le 21 juillet 2006 sous le numéro 06 3 442 285 dont l'enregistrement effectué avec modification a été publié au BOPI 07/15 pour les produits suivants : "*vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises, vêtements en cuir ou en imitation de cuir ; ceinture (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures, de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; vêtements isothermiques, vêtements de sport et de neige et vêtements de planche à roulette ; chaussures de sports ; articles de sports ; articles de sécurité pour le sport ; organisation de concours ou manifestation de divertissement ou sportives ; planche à vagues, planche de neige, planche à roulettes*" (classes 25 et 28).

Indiquant avoir constaté que M. Laurent Sebaagh avait déposé le 9 février 2007 la marque française verbale SO MEN sous le numéro 07 3 481 215 pour des produits identiques ou similaires à ceux de sa marque antérieure et exploitait ce signe dans la vie des affaires, la société Le Grand Comptoir a, selon acte en date du 18 juillet 2012, fait assigner M. Laurent Sebaagh devant le tribunal de grande instance de Marseille en nullité de marque et en contrefaçon de marque aux fins d'obtenir notamment, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, réparation de son préjudice et paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Ayant par ailleurs constaté l'existence de boutiques à l'enseigne SO MEN exploitées par la société LHAD SARL, la société Le Grand Comptoir a, selon acte en date du 16 juillet 2012, fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, réparation de son préjudice et paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par ordonnance sur incident en date du 10 septembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a renvoyé la procédure pendante devant lui devant le tribunal de grande instance de Nanterre en raison de la connexité des deux instances.

Par acte en date du 22 octobre 2012, la société LHAD a fait assigner Monsieur Laurent Sebaagh en intervention forcée et en garantie.

L'ensemble de ces procédures ont fait l'objet de jonctions.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 octobre 2014, la société Le Grand Comptoir demande au tribunal, au visa des articles L713-2 et suivants, L 714-3, L 711-4 et L715-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil de :

- dire que la société LHAD s'est rendue coupable de contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation de la marque SO MAN numéro 06 3 442 285 dont la société Le Grand Comptoir est titulaire en proposant à la vente dans ses boutiques à l'enseigne et au nom commercial SO MEN des produits de prêt-à-porter masculin, chaussures et accessoires revêtus du signe SO MEN ;

- dire que la société LHAD s'est rendue coupable d'acte de concurrence déloyale et parasitaire en proposant à la vente dans ses boutiques à l'enseigne et au nom commercial SO MEN des produits de prêt-à-porter masculin, chaussures et accessoires revêtus du signe SO MEN captant ainsi la clientèle de la société Le Grand Comptoir ainsi que les investissements réalisés par elle;

- dire que M. Laurent Sebaagh s'est rendu coupable de contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation de la marque SO MAN numéro 06 3 442 285 dont la société Le Grand Comptoir est titulaire en exploitant à titre de marque, de nom commercial et d'enseigne la dénomination SO MEN en lien avec la vente de produits de prêt-à-porter masculin, chaussures et accessoires revêtus du signe SO MEN ;

- dire que M. Laurent Sebaagh s'est rendu coupable d'acte de concurrence déloyale et parasitaire en proposant à la vente dans sa boutique à l'enseigne SO MEN des produits de prêt-à-porter masculin, chaussures et accessoires captant ainsi la clientèle de la société Le Grand Comptoir ainsi que les investissements réalisés par elle et en portant atteinte à son image ;

En conséquence :

- faire injonction en cours de procédure à M. Sebaagh et à la société LHAD de verser aux débats sous astreinte de 800 € par jour de retard chacun, l'intégralité des factures, tarifs, état des ventes, documents comptables relatifs à leurs ventes ;
- ordonner la cessation de tout acte de contrefaçon de la marque française SO MAN numéro 06 3 442 285 et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée 10 jours après signification du jugement à intervenir ;
- interdire à M. Sebaagh et à la société LHAD de faire usage du signe SO MEN ou d'un signe similaire à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit et en quelque lieu que ce soit sous astreinte de 1.000 € chacun par infraction constatée dans le délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner à M. Sebaagh et à la société LHAD la cessation de l'usage du nom commercial et de l'enseigne SO MEN ainsi que la radiation subséquente de sa mention au registre du commerce et des sociétés ;
- ordonner à M. Sebaagh et à la société LHAD dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 € par jour chacun, la remise des articles litigieux actuellement dans leurs stocks respectifs ainsi que tout autre document comportant les produits litigieux et ce en vue d'une destruction sous contrôle d'huissier aux frais de la défenderesse ;
- se réserver la liquidation des astreintes ;
- condamner la société LHAD à payer à la société Le Grand Comptoir la somme de 50.000 € de dommages intérêts pour les actes de contrefaçon de marque commis à son encontre ;
- condamner la société LHAD à payer à la société Le Grand Comptoir la somme de 30.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait des agissements déloyaux et parasitaires commis à son encontre ;
- condamner M. Sebaagh à payer à la société Le Grand Comptoir la somme de 80.000 € de dommages intérêts pour les actes de contrefaçon de marque commis à son encontre ;
- condamner M. Sebaagh à payer à la société Le Grand Comptoir la somme de 40.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice causé du fait des agissements déloyaux et parasitaires commis à son encontre ;
- condamner solidairement la société LHAD et M. Sebaagh à payer à la société Le Grand Comptoir la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions elle sollicite en outre la nullité de la marque SO MEN n° 07 3 481 215 déposée le 9 février 2007 par M. Sebaagh.

Dans ses dernières écritures en date du 17 juin 2014, la société LHAD entend voir le tribunal :

- lui donner acte de ce qu'elle a procédé au démontage de ses enseignes SO MEN,
- prononcer la déchéance de la société Le Grand Comptoir de ses droits sur la marque SO MAN pour défaut d'usage sérieux des produits visés dans l'enregistrement ;
- débouter la société Le Grand Comptoir de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Le Grand Comptoir à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En toute hypothèse,

- condamner M. Laurent Sebaagh à la garantir de toute condamnation éventuelle pouvant être prononcée à son encontre ;
- prononcer la résolution du contrat de licence aux torts exclusifs de M. Sebaagh et subsidiairement sa nullité pour absence de cause et d'objet ;
- condamner M. Laurent Sebaagh à lui payer la somme de 9.500 € avec intérêt de droit à compter du 25 mai 2010, date de la signature du contrat de licence, correspondant aux sommes versées à titre de redevances ;
- condamner M. Laurent Sebaagh à lui rembourser la somme de 13.108,16 € au titre des frais de démontage et de remontage des enseignes ;
- condamner M. Laurent Sebaagh à lui payer la somme de 15.000 € de dommages intérêts ;
- condamner M. Laurent Sebaagh à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Le Grand Comptoir et M. Laurent Sebaagh aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2014, M. Laurent Sebaagh demande au tribunal de :

Sur les demandes de la société Le Grand Comptoir :

- dire qu'il y a antériorité du nom commercial SO MEN sur la marque SO MAN;

- débouter la société Le Grand Comptoir de son action en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitaire ainsi que de ses autres demandes ;
 - prononcer la nullité de la marque SO MAN n° 06 3 442 285 ;
 - prononcer la déchéance des droits de la société Le Grand Comptoir sur la marque SO MAN n° 06 3 442 285 déposée le 21 juillet 2006 pour défaut d'usage sérieux des produits visés dans l'enregistrement ;
 - à titre subsidiaire, dire qu'il peut continuer à utiliser l'enseigne et le nom commercial SO MEN en coexistence avec la marque SO MAN ;
 - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 - condamner la société Le Grand Comptoir à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Sur les demandes de la société LHAD :
- constater qu'il n'a pas offert de garantie contre l'éviction du fait des tiers au titre du contrat de licence ;
 - débouter la société LHAD de toutes ses demandes ;
 - condamner la société LHAD à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la marque n° 06 3 442 285 de la société Le Grand Comptoir

- Sur la nullité de la marque.

L'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

M. Sebaagh fait valoir à l'appui de sa demande de nullité de la marque SO MAN n° 06 3 442 285 déposée le 21 juillet 2006 qu'il utilise le signe SO MEN à titre de nom commercial depuis qu'il a commencé à exercer son activité le 13 juillet 2006 et qu'il a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 20 juillet 2006 avec l'indication de l'enseigne SO MEN.

M. Sebaagh verse aux débats :

- une facture du 14 juillet 2006 de la société AD Concept adressée à SO MEN à Nice s'agissant de la fourniture et de la pose d'une enseigne SO MEN,
- une facture du 17 juillet 2006 de la société Pure Propagande concernant l'impression de cartes de visite et de "flyers" SO MEN,
- des factures, pour certaines illisibles, établies à l'adresse de SO MEN par les sociétés IMA, IZARIS, MISTRAL BRICOLAGE, LEROY MERLIN notamment le 19 juillet 2006, pour la fourniture de divers produits ou un avis d'échéance URSSAF.

S'il ressort de ce qui précède que M. Sebaagh a entrepris des préparatifs afin d'utiliser la dénomination SO MEN à titre de nom commercial et d'enseigne pour distinguer le fonds de commerce et la boutique qu'il exploite à Nice auprès de ses fournisseurs ou de la caisse de l'Urssaf, ces éléments ne démontrent pas qu'à la date du dépôt de la marque SO MAN le 21 juillet 2006 ce nom commercial et cette enseigne étaient utilisés auprès de la clientèle et avaient un rayonnement allant au-delà de la commune de Nice et étaient connus, du fait d'un exercice de l'activité sur l'ensemble du territoire national.

Le nom commercial et l'enseigne SO MEN exploités par M. Sebaagh ne sauraient donc être considérés comme constituant des droits antérieurs à la marque SO MAN dont est titulaire la société Le Grand Comptoir.

La demande de nullité de la marque n° 06 3 442 285 déposée le 21 juillet 2006 sera en conséquence rejetée.

- Sur la déchéance

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.

Il ressort des pièces versées aux débats que l'enregistrement de la marque SO MAN a été publié sous le numéro 06 3 442 285 avec modification au BOPI 07/15 du 13 avril 2007 pour désigner les produits suivants : *“vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises, vêtements en cuir ou en imitation de cuir ; ceinture (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; vêtements isothermiques, vêtements de sport et de neige et vêtements de planche à roulette ; chaussures de sports ; articles de sports ; articles de sécurité pour le sport ; organisation de concours ou manifestation de divertissement ou sportives ; planche à vagues, planche de neige, planche à roulettes”* (classes 25 et 28).

Il est 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.

Il est non moins constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée et suppose un contact entre le produit et la clientèle.

La demande de déchéance de la marque en cause a été présentée pour la première fois par conclusions en date du 21 février 2013 de la société LHAD, pour l'intégralité des produits visés dans l'enregistrement. M. Sebaagh a sollicité également dans ses écritures que la déchéance des droits de la société demanderesse sur la marque SO MAN soit prononcée pour défaut d'usage sérieux de celle-ci pour l'ensemble des produits visés dans l'enregistrement.

La société le Grand Comptoir doit donc, par application des dispositions de l'article L714-5 précitées, démontrer une exploitation sérieuse et non équivoque de sa marque au cours de la période du 21 février 2008 au 21 février 2013, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens.

La société le Grand Comptoir verse aux débats :

- diverses photographies non datées représentant des pulls, chaussettes, cravates et caleçons pour homme marqués SO MAN (pièces 12 à 15 et 24) ;
- 17 factures de la société Netimex datées entre le 21 novembre 2008 et le 21 mars 2012 mentionnant des cravates SO MAN, chaussettes SO MAN, boxers en coton SO MAN et concernant la livraison à la société Le Grand Comptoir de 36.673 articles représentant un coût total de 129.072,32 € (pièce 9) ,
- 10 factures de la société Estheme Fashion comprises entre le 29 août 2008 et le 7 septembre 2011 pour des pulls et vestes en cachemire soit 25.262 articles livrés à la société demanderesse pour un montant total de 499.954, 85 € (pièce 10);
- une attestation datée du 27 mai 2012 de la société Estheme Fashion adressée à la société Le Grand Comptoir selon laquelle *“depuis le début de nos relations commerciales en 2008 et jusqu'à ce jour, vous avez bénéficié d'une 'private label' c'est à dire de griffes à vos marques "SO MAN" pour les articles homme et "SO WOMAN" pour les articles femmes pour les produits que vous nous commandez. A partir de 2008, pour les boutiques Le Grand Comptoir nous avons fait fabriquer et coudre ces griffes dans l'usine en Chine sur tous les produits que vous nous avez commandés soit une quantité de plus de 15.000 pulls”* (pièce 11) ;
- l'état récapitulatif des ventes par la société Le Grand Comptoir des articles SO MAN pour les exercices 2009 à 2014 précisant les chiffres d'affaires net hors taxes réalisés au cours de ces exercices pour la vente des pulls SO MAN (239.355.83 € entre 2009 et 2012 - 65.038,25 € entre 2013 et 2014), cravates SO MAN (112.748.64 € entre 2009 et 2012 - 33.184,92 € entre 2013 et 2014), boxers SO MAN (35.576,79 € entre 2009 et 2012 - 8.638,90 € entre 2013 et 2014) et chaussettes SO MAN (56.366,49 € entre 2009 et 2012 - 5.799,15 € entre 2013 et 2014) (pièces 16 à 23).

L'ensemble de ces pièces, pour celles qui sont datées ou qui entrent dans la période du 21 février 2008 au 21 février 2013 pour laquelle une exploitation sérieuse de la marque en cause doit être démontrée, prouvent un usage de la marque SO MAN pour les produits suivants : *“Vêtements, cravates, chaussettes et sous-vêtements”*.

La circonstance selon laquelle la société demanderesse ne mettrait pas en vente de produits marqués SO MAN par l'intermédiaire de son site de vente en ligne n'est pas de nature à remettre en cause les éléments ci-dessus évoqués qui montrent que celle-ci a vendu au public des produits d'habillement portant cette marque aux consommateurs fréquentant ses magasins dits traditionnels, les documents démontrant le montant du chiffre d'affaires net réalisé à l'occasion de ces ventes ne pouvant émaner que de la comptabilité de la société demanderesse dont les états récapitulatifs ne sont pas valablement remis en cause par les défendeurs.

En revanche, aucun élément n'est apporté aux débats pour démontrer l'usage sérieux de la marque SO MAN sur la période considérée pour les autres produits pour lesquels la déchéance est également sollicitée par les défendeurs à savoir les : "*chaussures, chapellerie ; chemises, vêtements en cuir ou en imitation de cuir ; ceinture (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie, chaussons, chaussures, de plage, de ski ou de sport ; vêtements isothermiques, vêtements de sport et de neige et vêtements de planche à roulette ; chaussures de sports ; articles de sports ; articles de sécurité pour le sport ; organisation de concours ou manifestation de divertissement ou sportives ; planche à vagues, planche de neige, planche à roulettes*".

La marque en cause n'ayant pas fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits précités pendant une période ininterrompue de cinq ans précédant la demande de déchéance, il convient en conséquence de prononcer la déchéance partielle de cette marque pour les produits précités à compter du 21 février 2013, date de la demande en déchéance.

En revanche, la marque en cause étant exploitée pour les "*Vêtements ; cravates, chaussettes ; sous-vêtements*", la déchéance ne sera pas prononcée pour ces produits.

- sur la demande de coexistence entre la marque SO MAN n° 06 3 442 285 et l'enseigne SO MEN de M. Sebaagh

Aux termes de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique. Ce même article prévoit toutefois que si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement de marque peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.

M. Sebaagh invoque les dispositions précitées aux motifs, selon lui, qu'il a utilisé le nom commercial et l'enseigne SO MEN avant le dépôt de la marque SO MAN par la société Le Grand Comptoir.

Ainsi qu'il a été relevé ci-avant, M. Sebaagh verse aux débats ;

- une facture du 14 juillet 2006 de la société AD Concept adressé à SO MEN à Nice s'agissant de la fourniture et de la pose d'une enseigne SO MEN,
- une facture du 17 juillet 2006 de la société Pure Propagande concernant l'impression de cartes de visite et de "flyers" SO MEN,
- des factures, pour certaines illisibles, établies à l'adresse de SO MEN par les sociétés IMA, IZARIS, MISTRAL BRICOLAGE, LEROY MERLIN notamment le 19 juillet 2006, pour la fourniture de divers produits ou un avis d'échéance URSSAF,
- un extrait kbis duquel il ressort que M. Sebaagh est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nice depuis le 20 juillet 2006 pour une activité de prêt-à-porter, accessoires, chaussures, maroquinerie et décoration et un commencement d'activité le 13 juillet 2006, l'enseigne mentionnée au registre étant SO MEN.

Contrairement à ce que soutient la société Le Grand Comptoir, à la différence de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, l'article L 713-6 de ce code ne fait pas de la connaissance du nom commercial ou de l'enseigne sur l'ensemble du territoire national une condition de son opposabilité. Il suffit que le signe en cause soit utilisé à titre de nom commercial ou d'enseigne antérieurement au dépôt de la marque pour que la coexistence puisse être envisagée.

Il apparaît de ce qui précède que, concomitamment au dépôt par la société Le Grand Comptoir de la marque SO MAN le 21 juillet 2006, M. Sebaagh mettait en place son activité de vente de prêt-à-porter par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'achat de

l'enseigne du magasin et des documents publicitaires, les achats pour des travaux de la boutique et des démarches auprès des organismes sociaux tels l'Urssaf. Toutefois, les éléments fournis ne sont pas de nature à établir qu'avant le 21 juillet 2006, date de dépôt de la marque de la société Le Grand Comptoir, M. Sebaagh avait commencé à utiliser auprès du public l'enseigne SO MEN pour distinguer un magasin de prêt à porter ou le nom commercial éponyme pour distinguer son fonds de commerce tout récemment créé, la seule mention de la date de commencement d'activité au registre du commerce et des sociétés ne pouvant suffire à établir un usage à titre de nom commercial ou d'enseigne antérieur à un dépôt de marque.

La demande à ce titre de M. Sebaagh sera en conséquence rejetée.

- Sur la nullité de la marque SO MEN numéro 07 3 481 215 de M. Sebbagh

Selon la société Le Grand Comptoir, la marque SO MEN déposée par M. Sebaagh le 9 février 2007 pour désigner les produits suivants "*Horlogerie et instruments chronométriques, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles, porte monnaie, sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette, vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement), fourrures (vêtement), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie ; chaussettes, chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous vêtements*" sous le numéro 07 3 481 215, est nulle en raison de l'existence de sa marque antérieure SO MAN enregistrée pour des produits identiques ou similaires, les deux signes en présence présentant de grandes similitudes tant visuelles, phonétiques qu'intellectuelles. Elle ajoute que les produits revendiqués dans cet enregistrement sont identiques et similaires aux "*vêtements, cravates, chaussettes et sous-vêtements*" pour lesquels sa marque SO MAN est protégée.

Les signes en présence SO MAN/SO MEN sont constitués de deux mots dont le premier, SO, est identique et dont le second, MAN/MEN, ne diffère que d'une seule lettre mais évoque la même destination masculine des produits.

Il apparaît de ce qui précède que le signe SO MEN déposé par M. Sebaagh présente avec la marque antérieure SO MAN de la société Le Grand Comptoir de grandes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Ce signe SO MEN est notamment déposé pour des produits identiques à ceux invoqués par la demanderesse à savoir : "*vêtements, cravates, chaussettes et sous-vêtements*".

L'enregistrement de la marque querellé vise également les "*chemises, vêtements en cuir ou imitation du cuir ; fourrures (vêtement), gants (habillement), bonneterie*" qui appartiennent à la catégorie plus générale des vêtements et sous-vêtements de la marque antérieure et sont donc similaires ayant une nature et une destination commune.

De même les produits suivants : "*chaussures, chapellerie, ceintures (habillement), foulards, chaussons ; chaussures de plage, sacs à main, sacs de plage*" désignés dans l'enregistrement de la marque SO MEN doivent être considérés comme similaires aux "*vêtements, cravates, chaussettes et sous-vêtements*" invoqués par la demanderesse, ces produits ayant une destination commune à savoir l'habillement de la personne en tant que vêtements ou accessoires de mode et étant susceptibles d'être vendus dans le même magasin.

En revanche, il n'est pas établi par la société Le Grand Comptoir que les autres produits désignés dans l'enregistrement de la marque SO MEN "*horlogerie et instruments chronométriques, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles, porte monnaie, sacs à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, d'écoliers, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; chaussures de ski ou de sport*" sont similaires aux "*vêtements, cravates, chaussettes et sous-vêtements*" de la marque antérieure. En effet, ces produits qui sont des articles d'horlogerie, de maroquinerie ou de sport ont une nature et une destination différentes, ne pouvant être considérés ni comme des articles d'habillement ni comme des accessoires de mode, et sont généralement distribués dans des magasins spécialisés, la circonstance selon laquelle, certaines marques diversifieraient leur activité étant ici inopérante.

Il résulte de ces éléments que l'identité et la similarité de certains produits concernés alliées à la

forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraînent un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ou à tout le moins un risque d'association.

Il convient en conséquence d'accueillir la demande de nullité de la marque SO MEN déposée par M. Sebaagh le 9 février 2007 sous le numéro 07 3 481 215 pour les produits suivants : *“sacs à main, de plage, vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou imitation du cuir ; ceintures (habillement), fourrures (vêtement), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie ; chaussettes, chaussons ; chaussures de plage ; sous vêtements”*.

- sur la contrefaçon

Selon la société Le Grand Comptoir, la société LHAD commercialise des articles d'habillement sous la marque SO MEN et exploite des boutiques à l'enseigne SO MEN dans les villes de Franconville, La Ville du Bois, Sannois et Argenteuil qui seraient spécialisées dans la vente de prêt-à-porter masculin, chaussures et accessoires. Elle verse aux débats la page Facebook non datée montrant une boutique à l'enseigne SO MEN ainsi qu'un extrait Kbis de la société défenderesse duquel il ressort que le nom commercial de cette société est la dénomination SO MEN.

S'agissant de M. Sebaagh, la société Le Grand Comptoir invoque l'utilisation par celui-ci à titre d'enseigne et de nom commercial de la dénomination SO MEN à Nice pour distinguer une boutique de prêt-à-porter masculin ainsi que la vente de produits d'habillement sous le nom SO MEN.

Elle tire également argument du protocole d'accord signé entre M. Sebaagh et la société LHAD le 25 mars 2010 autorisant l'usage par cette dernière de l'enseigne et de la marque SO MEN dont est titulaire M. Sebaagh.

Les défendeurs ne contestent pas utiliser la dénomination SO MEN à titre d'enseigne pour désigner leurs magasins respectifs dans lesquels sont commercialisés des articles d'habillement masculins, cet usage ayant fait l'objet d'un protocole transactionnel entre eux, accord qui concerne également l'usage de la marque SO MEN pour désigner des produits de prêt-à-porter. Toutefois, aucun élément fourni par la société Le Grand Comptoir ne vient conforter ses affirmations selon lesquelles les défendeurs commercialisent des produits d'habillement sur lesquels est apposée la dénomination SO MEN.

Il ressort également des éléments versés aux débats par M. Sebaagh que celui-ci utilise la dénomination SO MEN en tant que nom commercial pour distinguer son fonds de commerce de vente de prêt-à-porter.

Les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article L 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.

Ainsi qu'il a été précédemment démontré le signe SO MEN utilisé par les défendeurs présente avec la marque SO MAN de la société Le Grand Comptoir de grandes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles. Il ressort également que le signe SO MEN est utilisé à titre d'enseigne pour distinguer une boutique où sont commercialisés des articles de prêt-à-porter masculins, articles identiques aux vêtements, cravates, sous-vêtements, chaussettes revendiqués dans la marque antérieure.

L'usage de la dénomination SO MEN pour distinguer une boutique dans laquelle sont commercialisés des produits d'habillement masculins et un fonds de commerce de vente de prêt-à-porter, produits désignés dans la marque de la société demanderesse, porte atteinte à la fonction essentielle de celle-ci qui est de garantir au consommateur la provenance des produits et services.

En effet, le consommateur moyen, même en l'absence d'apposition du nom sur les produits en cause, peut associer à une origine commune les articles d'habillement pour homme vendus dans une boutique dénommée SO MEN, et ceux commercialisés sous la marque SO MAN, le public appréhendant alors le nom de la boutique non seulement comme distinguant l'établissement ou le fonds de commerce mais aussi comme désignant la provenance des produits qui y sont commercialisés.

La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.

- Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

La société Le Grand Comptoir fait valoir qu'en exploitant la dénomination SO MEN à titre de marque, d'enseigne et de nom commercial pour des produits identiques ou à tout le moins similaires, la société LHAD et M. Sebaagh ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à son préjudice en profitant de ses investissements et en ternissant l'image de qualité associée à ses produits en cachemire.

Toutefois, la société Le Grand Comptoir ne démontre pas à l'appui de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire un fait distinct de ceux invoqués à l'appui de son action en contrefaçon de marque. En effet, si tirer indûment profit des investissements d'un tiers est un acte de parasitisme, il n'en demeure pas moins, qu'en l'espèce, ce fait n'est pas distinct des actes de contrefaçon de marque précédemment retenus. De même, l'atteinte à l'image dont se prévaut la société Le Grand Comptoir du fait de la qualité des produits en cause, outre qu'elle n'est nullement établie, résulte de la contrefaçon de marque et ne peut caractériser un acte distinct de concurrence déloyale.

Il convient en conséquence de débouter la société Le Grand Comptoir de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

- Sur les mesures réparatrices

La mesure d'interdiction sollicitée par la société Le Grand Comptoir sera accueillie dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Cette mesure d'interdiction apparaît suffisante à faire cesser les actes de contrefaçon et la demande de la société Le Grand Comptoir tendant à ce que soit ordonné aux défendeurs de cesser leurs agissements sous astreinte sera rejetée.

La société Le Grand Comptoir sollicite que soit ordonné aux défenderesses de produire les documents comptables permettant de chiffrer son préjudice.

La procédure d'information prévue à l'article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ne doit pas servir à pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve de l'étendue des faits de contrefaçon. Or, il convient de relever avec les défendeurs que la société Le Grand Comptoir ne verse aux débats que très peu d'éléments à l'appui de ses demandes indemnitaires n'ayant notamment fait procéder à aucun constat ni saisie-contrefaçon par un huissier de justice. Sa demande à ce titre ne saurait donc être accueillie.

La demanderesse sollicite en outre que soit ordonnée aux défendeurs, sous astreinte, la remise des articles litigieux actuellement dans leur stock. Toutefois, aucun élément n'est versé aux débats par la société Le Grand Comptoir tendant à démontrer que tant M. Sebaagh que la société LHAD disposent dans leur stock d'articles contrefaisants. Sa demande à ce titre sera en conséquence également rejetée.

Il apparaît des débats et des pièces versées que M. Sebaagh utilise depuis le dernier trimestre 2006 la dénomination SO MEN à titre d'enseigne pour désigner une boutique à Nice et à titre de nom commercial pour distinguer son fonds de commerce dont l'activité n'apparaît pas aller au-delà de cette commune. Il a également déposé en 2007 la marque SO MEN pour des produits identiques ou similaires.

Il ressort également que la société LHAD a utilisé cette dénomination comme enseigne de ses magasins de Sannois, Argenteuil, La ville du Bois et de Franconville cette exploitation n'apparaissant pas aller au-delà de ces communes du département du Val d'Oise et de l'Essonne,

qu'elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 26 novembre 2008 avec la mention de la dénomination SO MEN comme nom commercial, qu'elle a signé un protocole d'accord le 25 mars 2010 avec M. Sebaagh aux fins d'autorisation par ce dernier d'utilisation de la dénomination SO MEN à titre de marque et d'enseigne et qu'elle a fait déposer au mois de septembre 2012, après délivrance de l'assignation, ses enseignes SO MEN pour les remplacer par le nom de ZELYS.

Il y a lieu compte tenu de ces éléments, d'allouer à la société Le Grand Comptoir, d'une part, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre par M. Sebaagh et, d'autre part, la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre par la société LHAD.

- Sur la demande de la société Le Grand Comptoir au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il sera alloué à la société Le Grand Comptoir, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'appel en garantie de la société LHAD contre M. Sebaagh et la demande de résolution du contrat du 25 mars 2010

Ainsi qu'il a été précédemment relevé, la société LHAD a conclu avec M. Sebaagh un protocole d'accord le 25 mars 2010 par lequel ce dernier concède à la société LHAD une licence d'exploitation de la marque SO MEN sur le territoire du Val d'Oise et dans la limite des deux magasins actuellement installés ce, pendant une durée de trois ans. Dans cet acte, M. Sebaagh s'oblige à n'accorder aucune licence d'exploitation de la marque pendant la durée du contrat et sur le territoire contractuel à peine de résiliation du contrat et déclare qu'à sa connaissance la marque n'enfreint pas les droits des tiers, qu'elle ne fait l'objet d'aucune action en contrefaçon ou de demande en nullité.

Il est constant que de par l'existence de ce contrat de licence, M. Sebaagh est tenu aux obligations de délivrance et de garantie prévues à l'article 1719 du code civil, l'obligation de garantie comprenant la garantie d'éviction et celle des vices cachés.

Au vu de ce qui précède, la garantie d'éviction imposant au concédant de protéger son licencié contre les troubles provenant du fait des tiers, M. Sebaagh a manqué à son obligation de garantie du fait de tiers à l'égard de la société LHAD, la marque SO MEN donnée en licence étant considérée comme une contrefaçon d'une marque antérieure.

La demande de la société LHAD tendant à ce que M. Sebaagh la garantisse des condamnations qui sont prononcées contre elle en raison des actes de contrefaçon par elle commis, sera donc accueillie.

M. Sebaagh doit en outre sa garantie à la société LHAD pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en empêche l'usage telle la nullité de la marque enregistrée sous le n° 07 3 481 215 objet du contrat de licence et est tenu de l'indemniser des pertes subies.

Il sera en conséquence alloué à la société LHAD la somme de 13.108,16 € correspondant aux frais de démontage et de remplacement de ses enseignes ainsi qu'il est justifié par le devis versé aux débats. Faute pour la société LAHD de démontrer un autre préjudice qui ne saurait être considéré comme "manifeste", elle sera déboutée de sa demande d'allocation de dommages intérêts complémentaires.

La société LHAD sollicite en outre la résolution du contrat de licence ou à titre subsidiaire sa nullité pour absence de cause.

Les nombreux manquements de M. Sebaagh à ses obligations de garantie issues du contrat justifient la résolution judiciaire de celui-ci.

La résolution du contrat de licence comme sa nullité n'a pas pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des

prérogatives dont il a effectivement joui. Le contrat de licence a été conclu le 25 mars 2010 pour une durée de trois ans moyennant une redevance fixe de 6.000 €. En application de ce contrat, la Société LHAD a bénéficié de l'usage du signe SO MEN qui lui était concédé de mars 2010 à septembre 2012, date à laquelle elle a déposé les enseignes après la délivrance de l'assignation de la société Le Grand Comptoir. Aussi, seule la somme de 1.000 € correspondant aux 6 mois d'exploitation dont elle n'a pu bénéficier lui sera allouée.

La demande de restitution de la somme de 3.500 € prévue au protocole transactionnel et versée par la société LHAD à M. Sebaagh en réparation du préjudice causé en raison de l'utilisation sans autorisation de la marque de celui-ci ne saurait être accueillie, la nullité de la marque ne privant pas rétroactivement de cause l'accord transactionnel conclu en 2010.

M. Sebaagh sera donc condamné à garantir la société LHAD de toutes les condamnations qui sont prononcées contre elle et à lui payer les sommes de 1.000 € au titre du remboursement des redevances avec intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2010 et de 13.108,16 € au titre du remboursement des frais de démontage des enseignes.

Il sera en outre condamné à payer à la société LHAD, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner M. Sebaagh, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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,

- REJETTE la demande de nullité de la marque SO MAN déposée par la société Le Grand Comptoir SA le 21 juillet 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 442 285 ;

- PRONONCE LA DÉCHÉANCE de la marque SO MAN déposée le 21 juillet 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 442 285 pour les produits suivants : "*chaussures, chapellerie; chemises, vêtements en cuir ou en imitation de cuir ; ceinture (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie, chaussons, chaussures, de plage, de ski ou de sport ; vêtements isothermiques, vêtements de sport et de neige et vêtements de planche à roulette ; chaussures de sports ; articles de sports ; articles de sécurité pour le sport ; organisation de concours ou manifestation de divertissement ou sportives ; planche à vagues, planche de neige, planche à roulettes*" et ce à compter du 21 février 2013 date de la demande en déchéance ;

- ANNULE la marque SO MEN déposée par M. Sebaagh le 9 février 2007 et enregistrée sous le numéro 07 3 481 215 pour les produits suivants "*sacs à main, de plage, vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou imitation du cuir ; ceintures (habillement), fourrures (vêtement), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie ; chaussettes, chaussons ; chaussures de plage ; sous vêtements*";

- INVITE la partie la plus diligente à transmettre la présente décision une fois devenue définitive à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription de celle-ci au Registre National des Marques ;

- DIT qu'en faisant usage de la dénomination SO MEN à titre de nom commercial et d'enseigne pour distinguer un commerce de prêt à porter et en déposant la marque SO MEN enregistrée sous le n° 07 3 481 215 pour des produits identiques ou similaires, M. Laurent Sebaagh s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon de la marque SO MAN dont la société Le Grand Comptoir est titulaire ;

- DIT qu'en faisant usage de la dénomination SO MEN à titre d'enseigne et de nom commercial

pour distinguer un commerce de prêt à porter la société LHAD SARL s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque SO MAN dont la société Le Grand Comptoir est titulaire ;

En conséquence,

- FAIT interdiction à M. Laurent Sebaagh et à la société LHAD SARL de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;
- ORDONNE la radiation par M. Laurent Sebaagh de la mention de l'enseigne SO MEN du registre du commerce et des sociétés ;
- ORDONNE la radiation par la société LHAD SARL de la mention du nom commercial SO MEN du registre du commerce et des sociétés ;
- CONDAMNE M. Laurent Sebaagh à payer à la société Le Grand Comptoir SA la somme de 5.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
- CONDAMNE la société LHAD SARL à payer à la société Le Grand Comptoir la somme de 4.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
- DÉBOUTE la société Le Grand Comptoir SA de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- DÉBOUTE la société Le Grand Comptoir SA de ses autres demandes ;
- CONDAMNE M. Laurent Sebaagh à garantir la société LHAD SARL des condamnations prononcées à son encontre ;
- PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de licence en date du 25 mars 2010 conclu entre M. Laurent Sebaagh et la société LHAD SARL aux torts de M. Laurent Sebaagh ;
- CONDAMNE M. Laurent Sebaagh à payer à la société LHAD SARL les sommes de 1.000 € au titre du remboursement des redevances avec intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2010 et de 13.108,16 € au titre du remboursement des frais de démontage des enseignes ;
- CONDAMNE in solidum M. Laurent Sebaagh et la société LHAD SARL à payer à la société Le Grand Comptoir la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. Laurent Sebaagh à payer à la société LHAD SARL les sommes de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE M. Laurent Sebaagh aux dépens, qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.

signé par Anne BEAUVOIS, 1ère vice-présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,

