

19 mars 2025

Tribunal judiciaire de Paris

RG n° 19/11680

3ème chambre 3ème section

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Le

Copie exécutoire délibérée à :

- Maître Levy, vestiaire R45

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Maître Fabre, vestiaire K37

□

3ème chambre
3ème section

N° RG 19/11680 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ2YB

N° MINUTE :

Assignation du :
07 octobre 2019

JUGEMENT

rendu le 19 mars 2025

DEMANDERESSE

Société BURLINGTON FASHION GMBH

[Adresse 6]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0037

DÉFENDERESSES

Société STANCE INC

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 4] (ETATS UNIS)

Société STANCE EUROPE LIMITED

[Adresse 2]

[Localité 8] ROYAUME UNI

représentée par Maître Barbara LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045

Décision du 19 mars 2025

3ème chambre 3ème section

N° RG 19/11680 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ2YB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint

Anne BOUSTRON, vice-présidente

Linda BOUDOUR, juge

assisté de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l'audience du 07 novembre 2024 tenue en audience publique devant Linda BOUDOUR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 puis prorogé au 19 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Burlington Fashion GmbH (ci-après "la société Burlington") est une société de droit allemand qui commercialise des textiles tels que des chaussettes et des bas.

La société Burlington est titulaire des marques suivantes :

- La marque semi-figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n°982018 déposée et enregistrée le 19 août 2008 en classes 3, 14, 18 et 25:

- La marque figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n°982019 déposée et enregistrée le 19 août 2008 en classes 3, 14, 18 et 25:

- La marque semi-figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n°982021 déposée et enregistrée le 19 août 2008 en classes 3, 14, 18 et 25:

- La marque semi-figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n°1007952 déposée et enregistrée le 2 avril 2009 en classes 3, 14, 18 et 25:

- La marque semi-figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n°1017273 déposée et enregistrée le 8 septembre 2009 en classes 3, 14, 18 et 25:

- La marque figurative internationale désignant notamment la France n°1179560 déposée et enregistrée le 8 août 2013 en classes 3, 14, 18 et 25:

La société Stance Inc. est une société de droit américain qui fabrique et commercialise des chaussettes, sous-vêtements et t-shirts dans le monde entier.

La société Stance Inc. est titulaire de :- La marque semi-figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n° 1142289 déposée le 16 novembre 2012 pour désigner des produits de la classe n°25:

- La marque semi-figurative de l'Union européenne n°18052793 déposée le 16 avril 2019 pour désigner des produits de la classe n°25:

- La marque figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n°1156442 déposée le 15 mars 2013 pour désigner des produits de la classe n°25:

- La marque figurative de l'Union européenne n°14772065 déposée le 9 novembre 2015 pour désigner des produits de la classe n°25:

- La marque figurative de l'Union européenne n°17893184 déposée le 27 avril 2018 pour désigner des services de la classe n°35:

-La marque de l'Union européenne de position n°15226566 déposée le 17 mars 2016 pour désigner des produits de la classe 25:

La société de droit anglais Stance Europe Limited (ci-après, la « société Stance UK ») édite et exploite le site internet <https://fr.stance.eu.com> pour commercialiser des produits Stance.

Estimant qu'en enregistrant différentes marques figuratives et semi-figuratives et en important, offrant à la vente et vendant des chaussettes, bas et collants revêtus d'un de ces signes, la société Stance Inc. et la société Stance UK ont porté atteinte à ses différentes marques, la société Burlington les a, par acte du 7 octobre 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques.

Saisi par la société Burlington d'une demande de sursis à statuer dans l'attente des certificats d'enregistrement des marques internationales n°982021, n°1007952 et n°1017273, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 29 janvier 2021, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et réservé les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 7 novembre 2024. Après la clôture des débats, les parties, dûment autorisées en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, ont déposé le 28 mars 2025 des notes en délibéré relatives à la compétence du tribunal pour statuer sur les demandes reconventionnelles soulevées par la société Burlington en nullité des marques internationales désignant l'Union européenne et de l'Union européenne détenues par la société Stance Inc.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société Burlington demande au tribunal de :

À titre liminaire

DIRE ET JUGER que la société Burlington Fashion GmbH n'a pas toléré l'usage des marques des sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited pendant une période ininterrompue de 5 ans ;

DIRE ET JUGER que la société Burlington Fashion GmbH est recevable en ses demandes de contrefaçon de marques, en particulier pour les vêtements et chaussettes telles que figurant au demeurant dès l'acte introductif d'instance, et de ses demandes indemnitaires, d'exécution provisoire, de mesures de publication et de paiement des frais de constat ;

DIRE ET JUGER que la communication des pièces n°5-1, n°23 et n°24 est recevable ;

DIRE ET JUGER que les échanges produits sous la pièce n°26 ne retranscrivent pas des échanges entre avocats et sont donc non confidentiels et que la pièce n°26 est donc parfaitement recevable ;

CONSTATER le comportement procédural parfaitement loyal, non dilatoire et non abusif de la société Burlington Fashion GmbH et l'absence de préjudice subi aux sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER les sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited irrecevables et en tout état de cause infondées en leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance ;

DECLARER l'action de la société Burlington Fashion GmbH recevable ;

DIRE ET JUGER les sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited irrecevables sur leurs demandes d'écarter des débats les demandes de la société Burlington Fashion GmbH en contrefaçon portant sur les vêtements (classe 25), les demandes indemnitaires de la société Burlington Fashion GmbH d'astreintes, d'exécution provisoires, de mesures de publication et de paiement de frais de constat ainsi que d'écarter des débats les pièces n°5-1, n°23 et n°24 produites par la Burlington Fashion GmbH ;

DECLARER l'action de la société Burlington Fashion GmbH recevable en contrefaçon de ses marques ;

DIRE ET JUGER les sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited irrecevables sur leur demande d'écarter des débats la pièce n°26 produite par la société Burlington Fashion GmbH ;

DIRE ET JUGER les sociétés Stance, Inc. et Stance (Europe) Limited irrecevables sur leur demande indemnitaire relative au comportement procédural de la société Burlington Fashion GmbH ;

À titre principal

DIRE ET JUGER que les marques suivantes sont parfaitement distinctives et ont fait l'objet d'un usage sérieux lors de cinq dernières années :

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne, n°982018, enregistrée le 19 août 2008 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne n°982019, enregistrée le 19 août 2008 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne n°982021, enregistrée le 19 août 2008 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne n°1007952, enregistrée le 2 avril 2009 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1017273, enregistrée le 8 septembre 2009 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

La marque figurative française n° 1179560, enregistrée le 8 août 2013 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

En conséquence,

DEBOUTER les sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited de leur demande en nullité de la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982019 et la désignation française de la marque internationale n°1179560 ;

DIRE ET JUGER les preuves d'usages produites par la société Burlington Fashion GmbH parfaitement recevables ;

DEBOUTER les sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited de leur demande reconventionnelle en déchéance des marques de la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982018, de la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982019, et de la désignation française de la marque internationale n°1179560 ;

À titre principal

DIRE ET JUGER que la société Stance Inc, en enregistrant :

La marque semi-figurative communautaire, n° 18052793, enregistrée le 16 avril 2019 par la société Stance Inc. pour désigner des produits en classe 25, en particulier des " vêtements, sous-vêtements, chaussettes, bonneterie, ceintures, chapellerie " ;

La marque figurative communautaire n° 17893184, enregistrée le 27 avril 2018 par la société Stance Inc. pour désigner des services en classe 35, en particulier des " Services de magasins de vente au détail de vêtements et accessoires ; Services d'un magasin de vente au détail en ligne d'accessoires et vêtements ; Services d'un magasin de vente au détail mobiles d'accessoires et vêtements compris dans la classe 35 ".

La marque figurative de position qui " consiste en une marque de position composée d'un point circulaire de 1,5 cm de diamètre, contenant un motif en losange, et fixé de façon permanente à la partie de la chaussette correspondant à l'emplacement de la cheville " communautaire n° 15226566, enregistrée le 17 mars 2016 par la société Stance Inc. pour désigner des produits en classe 25, à savoir des " Chaussettes, bonneterie. ".

La marque figurative communautaire n° 14772065, enregistrée le 9 novembre 2015 par la société Stance Inc. pour désigner des produits en classe 25, en particulier des " Vêtements ; Chapellerie ; Chaussures ".

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1142289, enregistrée le 16 novembre 2012 par la société Stance Inc. pour désigner des produits en classe 25, à savoir " Articles de bonneterie ; chaussettes ".

La marque figurative internationale désignant l'Union européenne, n° 1156442, enregistrée le 15 mars 2013 par la société Stance Inc. pour désigner des produits en classe 25, à savoir des " Articles de bonneterie ; chaussettes. ".

a commis des actes de contrefaçon de :

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne n°982018, enregistrée le 19 août 2008 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne, n°982019, enregistrée le 19 août 2008 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne n°982021, enregistrée le 19 août 2008 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne, n°1007952, enregistrée le 2 avril 2009 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1017273, enregistrée le 8 septembre 2009 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

La marque figurative française n° 1179560 enregistrée le 8 août 2013 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

DIRE ET JUGER que la société Stance (Europe) Limited, en important, en offrant à la vente, et en vendant des chaussettes, des bas, des collants et des vêtements revêtus de l'élément figuratif en France et en Europe s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de :

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne n°982018, enregistrée le 19 août 2008 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne n°982019, enregistrée le 19 août 2008 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne n°982021, enregistrée le 19 août 2008 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne n°1007952, enregistrée le 2 avril 2009 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1017273, enregistrée le 8 septembre 2009 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

La marque figurative française, n° 1179560 enregistrée le 8 août 2013 par la société Burlington Fashion GmbH pour désigner des produits en classes 3, 14, 18 et 25, en particulier des " articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures " ;

À titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que les marques suivantes sont nulles, car dépourvues de caractère distinctif :

La marque figurative communautaire n° 17893184, enregistrée le 27 avril 2018 par la société Stance Inc. pour désigner des services en classe 35, en particulier des " Services de magasins de vente au détail de vêtements et accessoires ; Services d'un magasin de vente au détail en ligne d'accessoires et vêtements ; Services d'un magasin de vente au détail mobiles d'accessoires et vêtements compris dans la classe 35 ".

La marque figurative de position qui " consiste en une marque de position composée d'un point circulaire de 1,5 cm de diamètre, contenant un motif en losange, et fixé de façon permanente à la partie de la chaussette correspondant à l'emplacement de la cheville " communautaire n° 15226566, enregistrée le 17 mars 2016 par la société Stance Inc. pour désigner des produits en classe 25, à savoir des " Chaussettes, bonneterie. ".

La marque figurative communautaire n° 14772065, enregistrée le 9 novembre 2015 par la société Stance Inc. pour désigner des produits en classe 25, en particulier des " Vêtements ; Chapellerie ; Chaussures ".

La marque figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1156442, enregistrée le 15 mars 2013 par la société Stance Inc. pour désigner des produits en classe 25, à savoir des " Articles de bonneterie ; chaussettes ".

DIRE ET JUGER que la société Stance (Europe) Limited, en important, en offrant à la vente, et en vendant des chaussettes, des bas, des collants et des vêtements revêtus de l'élément figuratif, en France et en Europe s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Burlington Fashion GmbH

DIRE ET JUGER que la société Burlington Fashion GmbH justifie parfaitement de son préjudice subi du fait des actes litigieux commis par la société Stance Inc. et la société Stance (Europe) Limited, ainsi que des mesures de publication sollicitées et demandes d'astreintes ;

En conséquence,

CONDAMNER in solidum la société Stance Inc. et la société Stance (Europe) Limited au versement à la société Burlington Fashion GmbH de la somme de 500 000 euros de provision sur dommages et intérêts ;

ORDONNER à la société Stance Inc. et à la société Stance (Europe) Limited à transmettre tout élément d'ordre commercial et comptable justifiant de la quantité de produits vendus par ces dernières, en ce compris les chaussettes et vêtements, et du chiffre d'affaires global réalisé ;

ORDONNER la réouverture des débats suivant communication des éléments précités par la société Stance (Europe) Limited et à la société Stance Inc., aux fins de fixer le montant définitif des dommages et intérêts dus in solidum par la société Stance Inc. et la société Stance (Europe) Limited à la société Burlington Fashion GmbH ;

FAIRE INTERDICTION à la société Stance (Europe) Limited et à la société Stance Inc., à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de reproduire et/ou d'utiliser le signe dans la vie des affaires, sur le territoire de l'Union européenne, en particulier pour importer depuis un pays hors de l'Union européenne vers l'Union européenne et/ou offrir à la vente et/ou vendre sur le territoire de l'Union européenne des chaussettes et/ou des bas et/ou des collants et/ou des vêtements, indépendamment des combinaisons de couleurs utilisées, que le signe soit utilisé en clair sur fond foncé ou en foncé sur fond clair, en particulier dans les combinaisons de couleurs suivantes :

CONDAMNER la société Stance (Europe) Limited à afficher sur la première page de son site internet accessible à l'adresse <https://fr.stance.eu.com/> le jugement à intervenir, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

DIRE que la durée de cette publication sera de trois (3) mois ;

DIRE que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;

CONDAMNER in solidum la société Stance Inc. et la société Stance (Europe) Limited au paiement de la somme de 50.000 euros au bénéfice de la société Burlington Fashion GmbH en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum la société Stance Inc. et la société Stance (Europe) Limited aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats réalisés par l'étude d'huissier SELARL AY Carolle Yana.

À titre infiniment subsidiaire

DIRE que l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des demandes formulées par les sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited doit être écartée dès lors qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire en ce qu'elle conduirait à des conséquences néfastes pour l'activité de la société Burlington Fashion GmbH et que la demande indemnitaire des sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited n'est pas justifiée.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société Stance Inc et la société Stance (Europe) Limited demandent au tribunal de :

Sur l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de la société Burlington Fashion GmbH

A titre principal

JUGER que la société Burlington Fashion GmbH a toléré l'usage du signe litigieux et des marques de la société Stance pendant une période ininterrompue de 5 ans,

En conséquence :

JUGER l'action de la société Burlington Fashion GmbH irrecevable,

A titre subsidiaire

JUGER que la société Burlington Fashion GmbH a toléré l'usage du signe litigieux et des marques de la société Stance pendant une période ininterrompue de 5 ans pour les produits autres que des chaussettes,

En conséquence :

JUGER les demandes de la société Burlington Fashion GmbH en contrefaçon de marques pour des produits autres que des chaussettes irrecevables,

Sur le comportement procédural déloyal et abusif de Burlington,

A titre principal

JUGER que les demandes formulées par la société Burlington Fashion GmbH (i) en contrefaçon de marques pour des produits autres que des chaussettes, (ii) d'indemnisation de son préjudice, (iii) d'exécution provisoire, (iv) de mesures de publication et (iv) de paiement des frais de constat sont tardives, dilatoires, et violent le principe du contradictoire,

JUGER la communication des pièces adverses n°5-1, n°23 et 24 est tardive, dilatoire et viole le principe du contradictoire,

JUGER que la pièce n°26 relate des communications confidentielles entre avocats et qu'elle est dès lors elle-même confidentielle,

En conséquence,

JUGER irrecevables les demandes formulées par la société Burlington Fashion GmbH (i) en contrefaçon de marques pour des produits autres que des chaussettes, (ii) d'indemnisation de son préjudice, (iii) d'exécution provisoire, (iv) de mesures de publication et (iv) de paiement des frais de constat,

ECARTER DES DEBATS les pièces adverses n°5-1, n°23 et 24, et n°26,

A titre subsidiaire,

JUGER que le comportement procédural de la société Burlington Fashion GmbH déloyal, dilatoire et donc abusif a nécessairement causé un préjudice aux sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited,

En conséquence :

CONDAMNER la société Burlington Fashion GmbH à payer aux sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited la somme de 15 000 euros.

Sur la nullité pour défaut de distinctivité des marques de la société Burlington Fashion GmbH

JUGER que la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982019 et la désignation française de la marque internationale n°1179560 sont nulles car dépourvues de caractère distinctif,

JUGER que le vice de distinctivité de la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982019 et la désignation française de la marque internationale n°1179560 n'est pas surmonté par l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage qui n'est pas établie par la société Burlington Fashion GmbH,

PRONONCER en conséquence la nullité totale de la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982019 et de la désignation française de la marque internationale n°1179560,

JUGER en conséquence que la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982019 et la désignation française de la marque internationale n°1179560 sont inopposables aux sociétés Stance Inc et Stance (Europe) Limited,

JUGER que la décision à intervenir, devenue définitive, sera inscrite au Registre des Marques de l'Union européenne et au Registre National des Marques, sur réquisition du greffier,

Sur la déchéance pour défaut d'usage des marques de la société Burlington Fashion GmbH

JUGER que la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982018, la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982019, et la désignation française de la marque internationale n°1179560 n'ont pas fait l'objet d'un usage sérieux pour tous les produits visés par leurs enregistrements en classes 18 et 25,

PRONONCER en conséquence la déchéance pour défaut d'usage de la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982018, de la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982019, et de la désignation française de la marque internationale n°1179560 en totalité ou partiellement pour les produits pour lesquels la preuve de l'usage n'aurait pas été rapportée par la société Burlington Fashion GmbH,

JUGER en conséquence que la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982018, la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982019, et la désignation française de la marque internationale n°1179560 sont inopposables aux sociétés Stance Inc et Stance (Europe) Limited,

DIRE que la décision à intervenir, devenue définitive, sera inscrite au Registre des Marques de l'Union européenne et au Registre National des Marques, sur réquisition du greffier,

Sur la demande reconventionnelle de Burlington en nullité pour défaut de distinctivité des marques de la société Stance

JUGER que les marques de l'Union européenne ou internationales désignant le territoire de l'Union européenne n°1142289, n°18052793, n°1156442, n°14772065, n°17893184, n°15226566 sont parfaitement distinctives pour l'intégralité des produits et services qu'elles désignent et constituent des marques valables,

REJETER la demande reconventionnelle de la société Burlington Fashion GmbH en nullité des marques de l'Union

européenne ou internationales désignant le territoire de l'Union européenne n°1142289, n°18052793, n°1156442, n°14772065, n°17893184, n°15226566 pour défaut de distinctivité,

En tout état de cause :

DIRE et JUGER qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques antérieures de la société Burlington Fashion GmbH et les marques de la société Stance Inc,

DIRE ET JUGER que les sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited n'ont pas commis d'actes de contrefaçon,

A titre subsidiaire :

JUGER que la société Burlington Fashion GmbH ne justifie pas du préjudice allégué ni du quantum de dommages intérêts, pas plus que des mesures de publication sollicitées, ou des demandes d'astreinte,

Sur la demande subsidiaire de Burlington en concurrence déloyale :

JUGER que la société Burlington n'établit ni la faute, ni le lien de causalité, ni le préjudice de sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale, et rejeter la demande à ce titre,

En conséquence :

DEBOUTER en conséquence la société Burlington Fashion GmbH de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER la société Burlington Fashion GmbH à payer aux sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIRE que l'exécution provisoire de la décision à intervenir doit être écartée dès lors qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire en ce qu'elle entraînerait des conséquences disproportionnées pour les sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited.

MOTIVATION

La recevabilité de l'action en contrefaçon de marques de la société Burlington suppose d'apprécier la validité des marques en cause, contestée par les sociétés Stance, avant de s'interroger sur la tolérance par la demanderesse des marques de la société Stance de nature à faire obstacle à ladite action.

Sur la fin de non recevoir de certaines demandes et pièces de la société Burlington tirée de son comportement procédural déloyal

Moyen des parties

Les sociétés Stance font valoir que les demandes formulées par la société Burlington en contrefaçon de marques pour des produits autres que des chaussettes, d'indemnisation de son préjudice, d'exécution provisoire, de mesures de publication et de paiement des frais de constat ainsi que la communication des pièces adverses n°5-1, n°23 et 24 sont tardives, dilatoires, et violent le principe du contradictoire. Elles ajoutent que la pièce n°26 relate des communications entre les parties relatives aux tentatives de règlement amiable du litige qui sont par nature confidentielles. Elles en déduisent l'irrecevabilité desdites demandes et le rejet des pièces litigieuses des débats.

La société Burlington oppose que les sociétés Stance ont disposé du temps nécessaire pour analyser et répondre à ses

prétentions et pièces. Elle soutient que sa pièce n°26 n'est pas couverte par la confidentialité.

Réponse du tribunal

L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En l'occurrence, il est constant que les sociétés Stance ont conclu en dernier par conclusions n°7 notifiées le 22 février 2024, un mois après la notification le 25 janvier 2024 des dernières conclusions de la société Burlington et avant la clôture fixée le 29 février 2024. Le principe de la contradiction ayant été respecté, il n'y a pas lieu de faire droit aux moyens d'irrecevabilité des sociétés Stance, ni d'écarter les pièces litigieuses dont le caractère probant sera apprécié par le tribunal avec les moyens au fond. Par ailleurs, la pièce n°26 produite par la société Burlington concernant les échanges entre les parties directement et non par l'intermédiaire de leurs conseils sur une possibilité de rapprochement amiable sans entrer dans le détail des termes qu'un accord pourrait adopter et dépourvue de la mention "confidentielle" ne saurait être considérée comme couverte par la règle de confidentialité des correspondances entre avocat comme le soutiennent à tort les sociétés Stance.

La fin de non recevoir opposée aux demandes de la société Burlington pour procédure dilatoire et abusive sera en conséquence écartée, ainsi que la demande de rejet des pièces litigieuses

Sur la demande reconventionnelle en nullité des marques figuratives n°982019 et n°1179560 de la société Burlington

Moyens des parties

Les sociétés Stance soutiennent que les marques figuratives n°982019 et n°1179560 de la société Burlington sont nulles car dépourvues de distinctivité à tout le moins pour les produits qu'elles désignent relevant des classes 18 et 25, en ce qu'elles sont constituées du motif "argyle" qui est banal et usuel dans le secteur de l'habillement et de la maroquinerie et appartient au domaine public. Elles contestent de plus l'acquisition de la distinctivité par l'usage au motif que la société Burlington n'en rapporte pas la preuve. Elles soulignent que la décision du tribunal de commerce de Zurich invoquée par la société Burlington est sans intérêt dans la mesure où il n'a pas été saisi de la question de la validité des marques purement figuratives de la société Burlington et exposent qu'il en a été relevé appel.

La société Burlington fait valoir à titre principal que le caractère distinctif intrinsèque de ses marques figuratives a été reconnu par les offices compétents, l'EUIPO et l'INPI. Elle fait valoir que le signe en cause ne constitue qu'un extrait isolé du motif argyl représentant un logo et remplit la fonction d'identification de l'origine des produits, peu importe que le motif argyl appartienne au domaine public. Elle expose apposer ce signe seul ou associé au terme Burlington, directement ou à l'aide d'un poinçon sur les vêtements, y compris les chaussettes, et les packaging. La société Burlington fait valoir à titre subsidiaire l'acquisition de la distinctivité par l'usage tirée de l'exploitation des marques internationales n°982018 et n°1007952 correspondant à un badge métallique portant le motif litigieux et les termes "the sign of style" pour la première marque et "Burlington the original" pour la seconde. Elle ajoute que les étiquettes des produits Burlington font systématiquement apparaître le motif litigieux et le mot « BURLINGTON ». Elle souligne que le tribunal de commerce de Zurich a, dans une décision du 2 octobre 2023 opposant les parties à raison des mêmes marques figuratives que celles en litige dans la présente instance, jugé que le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque figurative de la société Burlington a, par l'usage, acquis un caractère distinctif moyen.

Réponse du tribunal

Sur la nullité tirée du défaut de caractère distinctif intrinsèque du signe litigieux enregistré à titre de marque par la société Burlington

En application de l'article 4 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid adopté le 27 juin 1989 concernant l'enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée.

Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de la loi en vigueur à la date de son dépôt. L'enregistrement international désignant l'Union européenne n°982019 ayant été déposé et enregistré le 19 août 2008, il convient d'apprécier la validité de cette marque au regard des dispositions du règlement (UE) 40/94 sur la marque communautaire.

Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, point b), de ce règlement, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

Selon l'article 51, paragraphe 1, sous a) du même règlement, est déclarée nulle, sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, la marque de l'Union européenne qui a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article précité. 2. Toutefois, selon le paragraphe 2 de ce même article, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7 paragraphe 1 point b), c) ou d) elle ne peut être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

De la même manière, l'enregistrement international désignant la France n°1179560 ayant été déposé et enregistré le 8 août 2013, il y a lieu d'apprécier la validité de cette marque, au regard des articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle issus de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, "La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : (...) c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs." En application de l'article L. 711-2 de ce même code, "Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations 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 ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage".

Conformément à l'article L. 714-3 du même code, "Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4", la décision d'annulation ayant un effet absolu et étant, une fois devenue définitive, transmise à l'INPI pour inscription sur ses registres par le greffe ou l'une des parties en application de l'article R 714-3 du même code.

Le caractère distinctif d'une marque s'entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu'elle entend protéger de ceux issus d'une autre provenance commerciale (CJUE, 24 avril 2004, Henkel / OHMI, C-456/01 point 34).

L'appréciation du caractère distinctif doit s'opérer, d'une part, par rapport aux produits ou aux services protégés par la marque et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (CJCE, 24 avril 2004, Henkel / OHMI, C-456/01 point 35).

Or, la perception du public pertinent est susceptible d'être influencée par la nature du signe dont l'enregistrement a été demandé. Ainsi, dans la mesure où les consommateurs moyens n'ont pas l'habitude de présumer l'origine commerciale des produits en se fondant sur des signes qui se confondent avec l'aspect de ces mêmes produits, de tels signes sont distinctifs au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 seulement s'ils divergent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (en ce sens TUE, 15 juin 2010, X Technology Swiss GmbH c/ OHMI, T-547/08 points 25 et 26).

Au cas présent, la marque figurative internationale désignant l'Union européenne n°982019 déposée le 19 août 2008 est enregistrée pour désigner (pièce de la société Burlington n° 8b) :- en classe 3: " Savons à usage cosmétique, savons pour textiles, parfumerie, huiles étherées, produits pour nettoyer, soigner et embellir la peau, le cuir chevelu et les cheveux; produits de toilette, compris dans cette classe, déodorants à usage personnel, produits avant-rasage et produits après-rasage".

- en classe 14: " Articles de bijouterie, montres".

- en classe 18: " Cuir et imitations de cuir, à savoir valises, sacs (compris dans cette classe); petits articles en cuir (compris dans cette classe), notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés; parapluies et pare-soleil."

- en classe 25: "Articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures".

La marque figurative internationale désignant la France n°1179560 déposée le 8 août 2013 est enregistrée dans les mêmes classes pour désigner des produits identiques ou similaires (pièce de la société Burlington n° 8f).

La reconnaissance du caractère distinctif de ces marques par les offices de propriété industrielle compétents est sans effet sur la présente demande de nullité.

Si les sociétés Stance demandent dans leur dispositif l'annulation de ces marques pour défaut de distinctivité, force est de constater qu'elles ne développent une motivation au soutien de ces prétentions que pour les produits des classes 18 et 25, de sorte que les marques litigieuses ne sauraient être annulées pour les produits des classes 3 et 14, en application de l'article 768 du code de procédure civile.

S'agissant des produits visés en classes 18 et 25, ces produits étant de grande consommation, le public pertinent est composé de consommateurs d'attention moyenne normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés.

Le motif litigieux enregistré à titre de marque, identique pour les deux marques concernées, est composé d'un carreau noir, traversé d'une croix en pointillée, lesquels pointillés sont en blanc lorsqu'ils sont sur le carreau noir ou en noir lorsqu'ils sont sur le fond blanc. Aux termes des conclusions de la société Burlington, ledit signe constitue un "extrait" du motif argyle, motif d'origine écossaise, déjà connu au 18^{ème} siècle, "rendu populaire jusque sur les chaussettes par les Cambells of Argyle" selon le site internet de la société Burlington (pièces défenderesses n°15-1 à 15-5).

Ce signe abstrait peut ainsi constituer un motif de surface des produits des classes 18 et 25 (en ce sens, Trib. UE, 19 septembre 2012, T-26/11 points 48 à 50 et Trib. UE, 19 septembre 2002, T-231/11 points 51 à 53).

Au soutien du caractère non distinctif du motif litigieux, les sociétés Stance versent aux débats de nombreuses pièces présentant des exemples d'usage de motifs argyl à titre décoratif dans le domaine de la mode, en particulier pour des chaussettes et des pulls, composés d'une succession de carreaux (leurs pièces n°16 à 20) ou en représentation d'un seul carreau (leurs pièces n°17-8, 17-21, 21-4 et 37-1, 37-2 et pièce Burlington n°20 - pull Uniqlo).

Il apparaît, à la lumière de ces pièces, que le motif litigieux ne comporte aucune variation notable par rapport aux différentes représentations du motif argyl utilisées dans le secteur de la mode, de sorte qu'aucune divergence avec la norme ou les habitudes du secteur de l'habillement et de la maroquinerie utilisant ce motif n'est établie en l'espèce. Le fait que le motif litigieux ne comporte qu'un seul un carreau et non une succession de carreaux ne suffit pas à lui conférer une distinctivité particulière, le consommateur percevant non un logo, comme le soutient à tort la société Burlington, mais un motif décoratif banal et courant et ne le verra ainsi pas comme l'indication d'une origine commerciale particulière.

Les preuves d'usage invoquées par la société Burlington en pages 25 à 31 de ses conclusions sont inopérantes pour combattre le moyen de nullité intrinsèque.

Il résulte de ce qui précède que les marques litigieuses sont dépourvues de caractère distinctif intrinsèque pour les produits des classes 18 et 25.

Sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage des marques figuratives de la société Burlington pour les produits des classes 18 et 25

En vertu des articles 51 du règlement 40/94 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle susvisés, le caractère distinctif peut être acquis par l'usage.

En ce qui concerne l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, l'identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d'une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l'usage de la marque en tant que marque, ce qui n'implique pas nécessairement que la marque litigieuse ait fait l'objet d'un usage indépendant.

L'acquisition du caractère distinctif peut résulter aussi bien de l'usage, en tant que partie d'une marque enregistrée, d'un élément de celle-ci, que de l'usage d'une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée (en ce sens CJCE, 7 juillet 2005, société des produits Nestlé c/ Mars UK Ltd, C-353/03, points 26 à 32).

Les éléments susceptibles de démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit ou le service concerné doivent être appréciés globalement. Dans le cadre de cette appréciation, peuvent être pris en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (en ce sens CJCE, 7 juillet 2005, société des produits Nestlé c/ Mars UK Ltd, C-353/03, point 31 rappelant l'arrêt Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1999).

La reconnaissance de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage de la marque exige qu'au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée (en ce sens TUE, 14 décembre 2017, Bet365 Group Ltd c/ EUIPO, T-304/16 point 27, confirmé par CJUE, 6 septembre 2018, [C] [M] c/ Bet365 Group Ltd et EUIPO, C-136/18).

S'agissant des marques de l'Union européenne, l'acquisition du caractère distinctif doit être prouvée pour toute l'Union européenne, de façon globale ou séparée par État membre ou groupes d'États membres (en ce sens CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-84/17).

Les sociétés Stance ayant soulevé la nullité des marques de la société Burlington n°982019 et n°1179560 pour la première fois par conclusions notifiées le 12 novembre 2020, seules les preuves d'usage portant sur la période antérieure à cette date peuvent être prises en compte.

Les marques contestées constituent la partie figurative des marques n°982018 déposée le 19 août 2008, n°982021 déposée le 19 août 2008 et n°1007952 déposée le 2 avril 2009 désignant notamment les produits des classes 18 et 25, de sorte qu'il est possible d'établir le caractère distinctif particulier des marques contestées sur la base des preuves relatives à l'usage et à la notoriété de ces autres marques dont elles constituent une partie.

Au soutien de l'acquisition par l'usage du caractère distinctif de ses marques internationales n°982019 et n°1179560, la société Burlington produit aux débats : - une attestation du chief brand officer (pièce n°15-1) selon laquelle le record de ventes de chaussettes Burlington a été atteint dans les années 1980 et pour distinguer les chaussettes Burlington a été introduit à cette époque l'apposition sur la chaussette d'un rivet portant le motif litigieux, celui-ci pouvant également apparaître tricoté en haut de la chaussette;

- une attestation de ventes en ligne en Europe de produits Burlington, sans identification des produits (pièce n°15-2) présentant des volumes totaux de vente de 78 434 produits pour 2018, 112 302 pour 2019 et 193 467 pour 2020, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires associés;

- une attestation du Head of e-commerce (pièce n°15-3) indiquant des dépenses de 110 489 euros du 3 octobre 2018 au 7 décembre 2021 pour la promotion des marques Burlington sur les réseaux sociaux en France;

- une attestation du directeur commercial pour la France exposant que les chaussettes Burlington portent depuis au moins 2013 le motif litigieux seul ou associé au nom Burlington (pièce n°29) ainsi qu'une autre attestation (pièce n°15-4) dépourvue de valeur probante en ce qu'elle fait état du nombre de personnes dédiées à la promotion en France de la marque Burlington à la date du 13 décembre 2022, soit postérieurement à la demande de nullité;

- une attestation justifiant des réseaux de distribution en France (pièce n°15-5) sans valeur probante dès lors qu'elle ne porte pas sur la période antérieure au 12 novembre 2020, date de la demande en nullité;

- une attestation des modèles de chaussettes Burlington les plus vendus en France de 2016 à 2021 et le chiffre d'affaires associé (pièce n°15-6), lesdits modèles portant le motif litigieux directement sur le tissu ou par l'apposition d'un rivet et présentant un volume de vente moyen sur 5 ans de 242 698 produits par an;

- les ventes du comptoir irlandais en France de 1493 paires de chaussettes Burlington entre le 1er et le 28 février 2018 (pièce n°28)

- un sondage IPSOS (sa pièce n°15-7) sans valeur probante en ce qu'il a été réalisé en décembre 2022 ; en outre, il apparaît que seul 13% des personnes interrogées associent le motif litigieux à la marque Burlington, 14% l'associant à la marque DIM, ce qui ne constitue pas une fraction significative du public concerné ;

- des témoignages de quelques personnes présentées comme des stylistes ou des journalistes faisant état de leur connaissance depuis de nombreuses années de la marque Burlington associée au motif litigieux, une archive de reportage dépourvue de valeur probante en ce qu'elle témoigne de la notoriété en France de la marque Burlington chez les adolescents des années 80, sans mention du motif litigieux, et un dessin satirique, également dépourvu de valeur probante au regard de sa date (ses pièces n°16-1 et 16-3);

- des preuves de partenariats noués à l'occasion d'événements particuliers (par exemple une coupe du monde) ou avec certaines marques ou magasins, en 2007, 2009 2010, 2013, 2017, 2018 et 2019 (sa pièce n°17) attestant d'une relative notoriété en France de la marque Burlington accompagnée du motif litigieux s'agissant des chaussettes;

- diverses collections (sa pièce n°18) dépourvues en tant que telles de valeur probante

- des reporting internes présentant le suivi d'audience de ses pages Facebook et Instagram (sa pièce n°19) dont une audience particulièrement restreinte puisque la marque Burlington bénéficiait en 2019 et 2020 d'un peu moins de 5000 followers sur Instagram et de moins de 92 000 fans sur Facebook;

- des articles de la presse française parus notamment entre 1972 et 2020 relatifs aux chaussettes Burlington et dépourvus de valeur probante pour l'acquisition d'un usage distinctif en ce que ces articles, dans leur grande majorité, ne mentionnent que le terme Burlington, sans que le motif litigieux ne soit jamais représenté (sa pièce n°20);

- son portefeuille de marques (sa pièce n°21), dépourvu, en tant que tel, de valeur probante

- des vidéos publicitaires (sa pièce n°22) dépourvues de valeur probante en ce qu'elles sont non datées;

- une attestation du "Head of Brand & Product Burlington" faisant état du nombre de chaussettes et vêtements portant le motif litigieux vendues entre 2015 et 2020 en France, à savoir environ 356 733 articles par an en moyenne sur 6 ans, et

les chiffres d'affaires associés, ainsi que dans les divers pays de l'Union européenne (pièce n°30).

Ces pièces sont insuffisantes à démontrer la connaissance par une fraction significative du public concerné du motif litigieux, le nombre de ventes réalisées ne permettant pas à lui seul de connaître leur intensité ni la part de marché acquise par la marque, le nombre restreint d'abonnés sur les comptes Instagram et Facebook et le sondage Ipsos tendant à confirmer, au contraire, l'absence d'acquisition du caractère distinctif par l'usage du motif litigieux.

La société Burlington ne rapporte pas non plus la preuve de l'acquisition de la distinctivité de la marque internationale visant la France n°1179560 pour les produits de la classe 18 (maroquinerie) ni pour les produits autres que les chaussettes de la classe 25. Elle ne rapporte également pas la preuve requise s'agissant de la marque internationale visant l'Union européenne n°982019, le nombre de ventes réalisées en ligne ou en magasins dans certains pays de l'Union européenne ne permettant pas à lui seul de prouver la connaissance par une fraction significative du public de la marque litigieuse, en l'absence notamment de tout élément de notoriété dans d'autres États membres de l'UE que la France.

En conséquence, la désignation française de la marque internationale n°1179560 et la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982019 doivent être annulées pour manque de distinctivité pour tous les produits des classes 18 et 25.

Sur la demande subsidiaire de la société Burlington en nullité des marques figuratives n° 1156442, n° 14772065, n° 17893184 et n° 15226566 de la société Stance Inc. pour défaut de distinctivité

Moyen des parties

La société Burlington soutient que l'annulation de ses marques figuratives pour défaut de distinctivité entraîne nécessairement celle des marques suivantes de la société Stance Inc., pour les mêmes raisons: - la marque figurative désignant l'Union européenne n° 1156442 déposée le 15 mars 2013 pour désigner en classe 25 «Articles de bonneterie ; chaussettes »;

- la marque figurative de l'Union européenne n° 14772065 déposée le 9 novembre 2015 pour désigner en classe 25 des « Vêtements ; Chapellerie ; Chaussures »;

- la marque de position de l'Union européenne n° 15226566 déposée le 17 mars 2016 pour désigner en classe 25 des « chaussettes, bonneterie » (pièce Burlington 9c);

- la marque figurative de l'Union européenne n° 17893184 déposée le 27 avril 2018 pour désigner en classe 35 des « services de magasins de vente au détail de vêtements et accessoires ; services d'un magasin de vente au détail en ligne d'accessoires et vêtements ; services d'un magasin de vente au détail mobiles d'accessoires et vêtements compris dans la classe 35 » (pièce Burlington n°9b).

Elle estime le tribunal compétent pour statuer sur ces demandes, s'agissant de demandes reconventionnelles et ayant en tout état de cause un lien étroit avec ses demandes principales.

Les sociétés Stance concluent à l'incompétence du tribunal pour statuer sur ces prétentions de la société Burlington. Les sociétés Stance opposent par ailleurs à la demande subsidiaire de la société Burlington en nullité de leurs marques figuratives leur distinctivité intrinsèque tirée de l'inscription du motif argyl dans un cercle lui conférant une stylisation qui le distingue des normes et habitudes du secteur pour les produits des classes 25 et 35.

Réponse du tribunal

Il résulte des articles 124 et 128 du règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne, reprenant les dispositions des articles 96 et 100 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 et 58, 59, 60, et 124, point d), qu'un tribunal des marques de l'Union européenne n'est compétent pour connaître d'une demande en déchéance ou en annulation d'une marque de l'Union européenne que s'il a été préalablement saisi d'une demande en matière de contrefaçon de cette même marque. Ces règles s'appliquent à la marque internationale désignant l'Union européenne par l'effet des articles 4 du Protocole relatif à l'Arrangement de [Localité 5] adopté le 27 juin 1989 et 151 du règlement n° 207/2009.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la notion de "demande reconventionnelle" au sens du règlement 2017/1001, doit être considérée comme une notion autonome du droit de l'Union et doit s'entendre comme une voie de droit qui reste conditionnée par l'introduction d'une action en contrefaçon et qui est, par conséquent, liée à cette dernière (CJUE, 13 octobre 2022, C-256/21 KP contre TV, § 33 à 39).

Il résulte des articles 96 et 100 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, dans sa version résultant du règlement (UE) 2015/2424, applicable *ratione temporis*, qu'un tribunal des marques de l'Union européenne n'est compétent pour connaître d'une demande en déchéance ou en annulation d'une marque de l'Union européenne que s'il a été préalablement saisi d'une demande en matière de contrefaçon de cette même marque. La notion de « demande reconventionnelle », au sens des mêmes articles, qui est une notion autonome du droit de l'Union, vise donc exclusivement la demande en déchéance ou en annulation d'une marque de l'Union européenne formée à la suite d'une demande en matière de contrefaçon de cette marque (Cass. com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 18-24.555).

En l'espèce, la société Stance Inc. n'a pas agi à l'encontre de la société Burlington en contrefaçon de ses marques figuratives dont la nullité est poursuivie par la société Burlington, de sorte que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur ces demandes d'annulation.

Sur la demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d'usage sérieux des marques n°982018, n°982019 et n°1179560 de la société Burlington

Moyens des parties

Les sociétés Stance font valoir qu'elles ont un intérêt légitime en leurs demandes en ce que les marques contestées constituent un obstacle économique pour le développement de leurs activités. Elles soutiennent que lesdites marques ne sont plus exploitées depuis 2015 pour des produits autres que des chaussettes. Elles estiment que l'usage du signe purement figuratif, enregistré à titre de marque sous les n°982019 et n°1179560, accolé au terme "Burlington", qui constitue selon elles l'élément distinctif et dominant, ne permet pas d'établir l'usage du signe purement figuratif pour quelque produit que ce soit.

La société Burlington indique invoquer les mêmes preuves d'usage que celles produites pour défendre la nullité de ses marques pour défaut de distinctivité.

Réponse du tribunal

En application de l'article 4 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid adopté le 27 juin 1989 concernant l'enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée.

L'article 58 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne: "Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a. si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage (...)"

L'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable aux faits de l'espèce, dispose: « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque (...) ». Cet article précise qu'est assimilé à un usage sérieux l'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.

Selon l'article L. 716-3, alinéas 4 et 5 du même code, l'usage sérieux de la marque qui aurait commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée. Ainsi la déchéance des droits attachés à la marque n'est pas encourue si son usage sérieux a commencé ou repris plus de trois mois avant la demande en déchéance, lors même que cette marque n'avait pas fait l'objet d'un tel usage durant une période ininterrompue de cinq ans (Com., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-10.761).

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du

caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJCE, 11 mars 2003, no C-40/01, Ansul BV et Ajax Brandbeveiliging BV points 36 et 43).

En l'espèce, la période de référence court du 12 novembre 2015 au 12 novembre 2020, date de la demande reconventionnelle en déchéance présentée par les sociétés Stance dans leurs conclusions en réponse notifiées à cette date.

Décision du 19 mars 2025

3ème chambre 3ème section

N° RG 19/11680 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ2YB

Compte tenu de la nullité pour défaut de distinctivité de la désignation française de la marque internationale n°1179560 et de la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982019 pour les produits de la classe 18 et de la classe 25, seules les preuves d'usage pour les autres classes de produits (3 et 14) doivent être pris en compte pour apprécier la déchéance alléguée.

La marque semi-figurative désignant l'Union européenne n°982018 est déposée pour désigner (pièce Burlington n°8 a):-
 - en classe 3: "Savons à usage cosmétique, savons pour textiles, parfumerie, huiles étherées, produits pour nettoyer, soigner et embellir la peau, le cuir chevelu et les cheveux; produits de toilette, compris dans cette classe, déodorants à usage personnel, produits avant-rasage et produits après-rasage";
 - en classe 14: "Articles de bijouterie, montres";
 - en classe 18: "Cuir et imitations de cuir, à savoir valises, sacs (compris dans cette classe); petits articles en cuir (compris dans cette classe), notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés; parapluies et pare-soleil.";
 - en classe 25: "Articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures".

Or la société Burlington n'apporte aucune preuve d'usage des marques contestées pour les produits des classes 3 et 14 pour l'ensemble des marques contestées, ni de la classe 18 pour la marque n°982018. En outre, pour cette marque, si l'usage de rivets apposés sur les chaussettes Burlington est établi comme relevant d'une pratique ancienne, aucune preuve d'usage propre à la marque n°982018 comportant l'élément verbal "The Sign of Style" n'est rapportée pour les produits de la classe 25.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance pour défaut d'usage sérieux des droits de la société Burlington:-
 - sur la désignation française de la marque internationale n°1179560 pour les produits visés en classes 3 et 14;
 - sur la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982019 pour les produits visés en classes 3 et 14;
 - sur la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982018 pour les produits visés en classes 3, 14, 18 et 25.

En conséquence de la nullité partielle et de la déchéance des droits de la société Burlington sur la désignation française de la marque internationale n°1179560, la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982019 et la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982018, il y a lieu de rejeter l'action en contrefaçon de ces marques engagée par la société Burlington à l'encontre des sociétés Stance.

Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion par tolérance

Moyens des parties

Les sociétés Stance opposent à l'action en contrefaçon de la société Burlington que celle-ci a eu connaissance des faits litigieux depuis plus de 5 ans préalablement à la date de son assignation, le 7 octobre 2019 dès lors qu'elle indique que la découverte des faits litigieux remonte au dépôt de la marque figurative internationale désignant l'Union européenne n°1156442 en date du 15 mars 2013 contre laquelle elle a formé opposition devant l'OHMI (devenu EUIPO), le 21 janvier 2014. Elles ajoutent que la société Burlington connaissait nécessairement les usages litigieux dans la mesure où les parties sont directement concurrentes sur le marché spécifique des chaussettes et que leurs produits sont commercialisés dans les mêmes points de vente. Elles soutiennent à titre subsidiaire la forclusion par tolérance relative à

l'exploitation contestée du signe litigieux pour des vêtements, faisant valoir que la société Burlington, qui agit sur le même marché, ne pouvait en ignorer l'usage dans les 5 années précédant le 4 mai 2023, date de notification de ses conclusions étendant son action en contrefaçon à toute la catégorie des vêtements, autres que des chaussettes compte tenu de l'ancienneté de cet usage par Stance qui remonte à 2015.

La société Burlington oppose que la marque figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1156442 n'ayant été enregistrée que le 23 juin 2015, le délai de forclusion n'était pas acquis à la date de son assignation. Elle ajoute que son assignation visant déjà des actes de contrefaçon pour les produits de la classe 25 de ses marques, la prétention subsidiaire des sociétés Stance est vaine.

Réponse du tribunal

En application de l'article 4 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée.

Une marque internationale désignant la France peut ainsi se voir opposer la forclusion par tolérance dans les mêmes conditions qu'une marque française en application respectivement des articles 4, 1 et 4, 1, a) de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.

Selon l'article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au 7 octobre 2019, date d'introduction de la présente instance, "Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré".

Ces dispositions réalisent la transposition en droit français de l'article 9 de la directive de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. Une disposition équivalente est prévue à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Aussi les dispositions de l'article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle sont-elles à appliquer à la lumière de la jurisprudence européenne relative à ces textes.

Il en résulte que quatre conditions doivent être réunies pour faire courir le délai de forclusion par tolérance : la marque postérieure doit être enregistrée, son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi par son titulaire, le titulaire de la marque postérieure doit faire usage de sa marque dans l'État membre où celle-ci est enregistrée et le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l'enregistrement de la marque postérieure et de l'usage de cette marque après son enregistrement (CJUE 22 septembre 2011, Budejovický Budvar, C-482/09, points 54 et 56 à 58 et TPIUE, 20 avr. 2016, n° T-77/15 §30). Ainsi la date pertinente permettant de calculer le point de départ du délai de forclusion est celle de la connaissance de l'usage de la marque postérieure (TPIUE, 20 avr. 2016, n° T-77/15 §32), la simple publication de l'enregistrement étant insuffisante à caractériser la tolérance en connaissance de cause (Com., 15 juin 2010, pourvoi n° 08-18.279).

Le demandeur à la forclusion doit prouver une connaissance effective de l'usage de la marque et non une connaissance potentielle de l'usage de la marque contestée ou l'existence d'indices concordants donnant lieu à présumer l'existence d'une telle connaissance (TPIUE, 20 avr. 2016, n° T-77/15 §§ 33 & 34).

En l'occurrence, l'action en contrefaçon de la société Burlington visait, aux termes de son assignation signifiée le 7 octobre 2019, la protection des marques objets du litige pour toutes les classes de produits visées à leur enregistrement, de sorte que la date à prendre en compte pour calculer le délai de forclusion est bien le 7 octobre 2019 et non le 4 mai 2023, date de notification des conclusions de la société Burlington, comme le soutiennent les sociétés Stance à titre subsidiaire.

A cette date, les marques de la société Stance Inc. n°18052793, 14772065, 17893184 et 15226566 existaient depuis moins de 5 ans, de sorte que le délai de forclusion par tolérance à leur égard n'était pas écoulé.

Il en va néanmoins différemment de:- la marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne n°1142289, déposée et enregistrée le 16 novembre 2012 (pièce Burlington n° 9e), et

- la marque figurative internationale désignant l'Union européenne n°1156442 déposée le 15 mars 2013 et publiée le 23 juin 2015 (pièce Burlington n°9f et 13).

Les sociétés Stance situent ainsi le point de départ de la connaissance par la société Burlington des faits litigieux à la date par le dépôt de la demande d'enregistrement n°1156442, le 15 mars 2013 ou au plus tard, à compter de sa contestation par la société Burlington dans le cadre de l'opposition diligentée le 21 janvier 2014.

Toutefois, le point de départ du délai de forclusion ne peut courir qu'à compter de la connaissance de l'exploitation

effective des marques en cause et non de leur enregistrement ni d'une opposition à leur enregistrement.

Or les sociétés Stance ne produisent aucun élément pour attester de la connaissance effective par la société Burlington de l'exploitation des marques n°1142289 et n°1156442, se contentant de souligner que les parties interviennent sur le même marché et d'affirmer, sans l'établir, que leurs produits sont vendus dans les mêmes points de vente.

La fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance sera par conséquent écartée.

Sur la demande principale de la société Burlington en contrefaçon de marques

Moyens des parties

La société Burlington fait grief aux sociétés Stance d'actes de contrefaçon tirés d'une part de l'enregistrement et de l'exploitation des marques Stance et d'autre part de la commercialisation de vêtements et en particulier de chaussettes revêtus d'un motif figuratif allégué d'être très similaire au motif qu'elle exploite. Elle fait valoir que seuls doivent être comparés lesdits motifs, estimant que les sociétés Stance exploitent essentiellement ce motif sans indication du terme "Stance". Elle conclut à l'existence d'un risque de confusion attesté selon elle par le sondage IPSOS qu'elle produit. Les sociétés Stance contestent l'existence d'un risque de confusion entre d'une part les marques Burlington et d'autre par le logo et les marques qu'elles exploitent. Elles ajoutent que la société Burlington concluant au défaut de distinctivité des marques figuratives Stance est mal fondée en conséquence à conclure à une contrefaçon par imitation des motifs en présence.

Réponse du tribunal

En application de l'article 4 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid adopté le 27 juin 1989 concernant l'enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée.

L'article 9.2.b) du Règlement européen n°2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque communautaire dispose que :« Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque (...) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque »

L'article 9.3 du Règlement européen n°2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque communautaire précise :« Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :

- a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
- b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ;
- c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;
- d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
- e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
- f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE. »

L'article 9.4 du Règlement européen n°2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque communautaire ajoute :« Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque ».

Selon l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle:"Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin

2017 sur la marque de l'Union européenne"

L'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »

L'expression "faire usage" d'un signe doit donc être entendue comme désignant l'emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services, c'est à dire comme portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, ce qui est en définitive la condition du droit exclusif (voir CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-129/17, point 34).

L'expression " usage dans la vie des affaires ", qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d'une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L'Oréal e.a., point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23).

En l'absence de reproduction à l'identique de la marque opposée, 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. A cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2007, OHMI c. Shaker, C-334/05).

En l'espèce, la société Burlington fait grief aux sociétés Stance, aux termes de son dispositif, de l'enregistrement des marques suivantes, enregistrement non contesté et établi par sa pièce n°9:

- La marque semi-figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n° 1142289 déposée le 16 novembre 2012 désignant des " articles de bonneterie ; chaussettes " en classe n°25:

- La marque semi-figurative de l'Union européenne n°18052793 déposée le 16 avril 2019 désignant des "vêtements, à savoir hauts, chemises, chemisettes, sweat-shirts, vestes, dessous, pantalons et leggings, pantalons de jogging, shorts, sous-vêtements, caleçons 6 (courts), slips, sous-vêtements, lingerie féminine, soutiens-gorge, chaussettes, bonneterie, ceintures, gants, tenues d'intérieur, pyjamas, maillots de bain, vêtements de plage, chapellerie, y compris chapeaux, casquettes, et calottes, chaussures" en classe n°25.

- La marque figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n°1156442 déposée le 15 mars 2013 désignant des "articles de bonneterie ; chaussettes" en classe n°25.

- La marque figurative de l'Union européenne n°14772065 déposée le 9 novembre 2015 désignant des "vêtements, chapellerie, chaussures" en classe n°25.

- La marque figurative de l'Union européenne n°17893184 déposée le 27 avril 2018 désignant les "services de magasins de vente au détail de vêtements et accessoires ; services d'un magasin de vente au détail en ligne d'accessoires et vêtements ; services d'un magasin de vente au détail mobiles d'accessoires et vêtements compris dans la classe 35" en classe n°35.

- La marque de l'Union européenne de position n°15226566 déposée le 17 mars 2016 pour des "chaussettes, bonneterie" relevant de la classe 25.

Toutefois, le seul enregistrement d'une marque ne vaut pas usage de ladite marque dans la vie des affaires et ne peut en conséquence caractériser une contrefaçon.

Si, dans sa motivation, la société Burlington se réfère également à l'exploitation desdites marques, elle indique toutefois expressément, ce qu'elle reprend dans son dispositif, que les griefs qu'elle adresse au titre de l'exploitation se limitent à l'usage du seul motif figuratif par les sociétés Stance et non à l'usage dudit motif accompagné du terme "Stance". Il en résulte que l'exploitation des marques semi-figurative n° 1142289 et n°18052793 n'est pas concernée par les demandes de la société Burlington et il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une comparaison de ces marques avec les marques Burlington, comme le font les sociétés Stance dans leurs écritures.

Par ailleurs, la société Burlington est mal fondée à poursuivre des actes de contrefaçon sur la base des marques figuratives n°982018, n°982019 et n°1179560 compte tenu de leur nullité partielle et de la déchéance partielle de ses droits sur ces marques, comme jugé ci-avant.

Aussi les marques dont la société Burlington peut poursuivre la protection sont-elles:- la marque semi-figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n°982021 déposée le 19 août 2008 en classes 3, 14, 18 et 25 pour désigner en particulier des « articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures » (pièce n°8c),

- la marque semi-figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n°1007952 déposée le 2 avril 2009 en classes 3, 14, 18 et 25 pour désigner en particulier des « articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures » (pièce n°8d);

- la marque semi-figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n°1017273 déposée le 8 septembre 2009 en classes 3, 14, 18 et 25 pour désigner en particulier des « articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures » (pièce n°8e).

Il résulte de constats de commissaires de justice établis le 25 septembre 2019 et le 25 avril 2023 à la requête de la société Burlington (ses pièces n°4 et 23) que la société Stance Europe Limited fait usage dans la vie des affaires à titre de marque:

- des signes

pour offrir à la vente des vêtements et en particulier des chaussettes (pages 3 et suivantes de la pièce n°4 et pages 17 et suivantes, 27 et suivantes de la pièce n°23);

- du motif

pour offrir à la vente des chaussettes (notamment pages 4 et 14 du constat) et des vêtements (notamment pages 22 et 37 et suivantes de sa pièce n°23), motif enregistré à titre de marque postérieurement aux marques Burlington dont la protection est requise.

Les marques exploitées par les sociétés Stance ne constituant pas des reproductions à l'identique des marques opposées par la société Burlington, les actes de contrefaçon allégués doivent être examinés au regard des dispositions de l'article 9, 2 sous b) du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 et L.713-2 (2°) du code de la propriété intellectuelle. Il y a lieu ainsi de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les services désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.

Les produits vendus avec le motif utilisé par la société Stance Europe limited sont identiques ou similaires aux produits visés en classe 25 des marques Burlington. S'agissant de produits de grande consommation, le public pertinent est composé de consommateurs d'attention moyenne normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés. S'agissant de la comparaison des signes, contrairement à ce que soutient la société Burlington, la seule comparaison des motifs figuratifs ne suffit à analyser l'existence d'un risque de confusion, tous les éléments des marques concernées devant être comparés. Il s'agit ainsi de comparer :

Marques Burlington
Marques Stance
La marque n°982021

La marque n°1017273

La marque n°1007952

- marque internationale désignant l'Union européenne n°1156442
- marque de l'Union européenne n°14772065
- marque de l'Union européenne n°17893184

Visuellement, les éléments communs entre les signes en comparaison sont la présence d'un élément figuratif dont il a été vu, s'agissant des marques Burlington, qu'il est dépourvu de distinctivité. Lesdits éléments comportent la même figure géométrique d'un carré noir, traversé par deux lignes qui se croisent en son milieu. Ils se distinguent par l'inscription de ce carré dans un cercle noir pour les marques Stance et des lignes en pointillée de couleurs alternées noire et blanche pour les marques Burlington. Ces motifs figuratifs présentent ainsi une similarité visuelle moyenne ainsi qu'une similarité conceptuelle forte, compte tenu de l'évocation du motif argyl, compensées par la présence des éléments verbaux "Burlington" et "Burlington the original" dans les marques Burlington, absents des marques Stance. La similarité auditive est exclue en l'absence d'éléments verbaux dans les marques Stance.

Il résulte de tout une impression d'ensemble dominée par les éléments verbaux "Burlington" et "Burlington the original" des marques Burlington, distinctifs et dominants, qui exclut tout risque de confusion pour le public pertinent.

Les demandes de la société Burlington fondée sur la contrefaçon de ses marques seront en conséquence rejetées.

Sur la demande infiniment subsidiaire de la société Burlington en concurrence déloyale

Moyen des parties

La société Burlington fait valoir que la société Stance Europe Limited, en important, en offrant à la vente et en vendant des chaussettes, des bas, des collants et des vêtements revêtus de l'élément figuratif litigieux, en France et en Europe s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à son préjudice, estimant caractérisée l'existence d'un risque de confusion entre ses produits et ceux commercialisés par la défenderesse.

Les sociétés Stance concluent au rejet de cette demande au motif que les agissements reprochés ne sont pas étayés, la société Burlington se contentant d'affirmer que la faute, le préjudice et le lien de causalité sont établis.

Réponse du tribunal

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686).

En l'espèce, le risque de confusion est inexistant s'agissant d'articles de la demanderesse vendus sous marque semi-figurative Burlington dès lors que la mention du nom Burlington suffit à écarter tout risque de confusion. La société Burlington ne démontre pas plus de risque de confusion s'agissant des produits portant un motif figuratif similaire à celui utilisé par la demanderesse qui est composé d'un extrait de motif argyle dont il a été vu que ce motif est couramment utilisé dans le secteur de la mode, seul ou de manière répétée. La société Burlington ne saurait s'en approprier l'usage qui relève de la libre concurrence.

La demande de ce chef de la société Burlington sera par conséquent rejetée.

Sur la demande reconventionnelle subsidiaire des sociétés Stance pour procédure dilatoire

Moyen des parties

Les sociétés Stance font valoir que si leur demande principale tendant au rejet des prétentions et pièces de la société Burlington pour dépôt tardif est rejetée, elles ont subi un préjudice tiré de la contrainte d'avoir à conclure en 4 semaines dont elle demandent à être indemnisées.

La société Burlington fait valoir que son comportement n'a été ni abusif, ni dilatoire et que le préjudice invoqué n'est pas établi, le juge de la mise en état ayant jugé suffisant le délai de 4 semaines imparti aux sociétés Stance pour répliquer.

Réponse du tribunal

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l'occurrence, les sociétés Stance ne démontrent aucun préjudice distinct des frais engagés pour leur défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.

Leur demande de ce chef sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

S'agissant des frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La société Burlington, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 50 000 euros aux sociétés Stance à ce titre.

S'agissant de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date des assignations, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

L'exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ecarter la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited des demandes formulées par la société Burlington Fashion GmbH (i) en contrefaçon de marques pour des produits autres que des chaussettes, (ii) d'indemnisation de son préjudice, (iii) d'exécution provisoire, (iv) de mesures de publication et (v) de paiement des frais de constat;

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°5-1, n°23 et 24, et n°26 de la société Burlington Fashion GmbH;

Annule pour défaut de distinctivité la désignation française de la marque internationale n°1179560 de la société Burlington Fashion GmbH pour les produits des classes 18 et 25;

Annule pour défaut de distinctivité la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982019 de la

société Burlington Fashion GmbH pour les produits des classes 18 et 25;

Se déclare incompetent pour statuer sur les demandes subsidiaires de la société Burlington Fashion GmbH en nullité pour défaut de distinctivité des marques suivantes de la société Stance Inc:

- la désignation de l'Union européenne de la marques figurative internationale n°1156442;

- la marque figurative de l'Union européenne n°14772065 et

- la marque figurative de l'Union européenne n°17893184

et renvoie la société Burlington Fashion GmbH à mieux se pourvoir;

Prononce la déchéance pour défaut d'usage sérieux:

- de la désignation française de la marque internationale n°1179560 de la société Burlington Fashion GmbH pour les produits des classes 3 et 14;

- de la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982019 de la société Burlington Fashion GmbH pour les produits des classes 3 et 14 et

- de la désignation de l'Union européenne de la marque internationale n°982018 de la société Burlington Fashion GmbH pour les produits des classes 3, 14, 18 et 25;

Dit que la décision à intervenir, devenue définitive, sera inscrite au registre national des marques à la demande de la partie la plus diligente;

Dit que passée en force de chose jugée, copie de cette décision est transmise à l'EUIPO sans tarder par l'une des parties à la procédure, par application de l'article 128 §6 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ;

Ecarte les fins de non recevoir des sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited fondée sur la forclusion par tolérance;

Rejette les demandes de la société Burlington Fashion GmbH fondées sur la contrefaçon de:

- sa marque semi figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n°982018 déposée le 19 août 2008 en classes 3, 14, 18 et 25:

- sa marque figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n°982019 déposée le 19 août 2008 en classes 3, 14, 18 et 25:

- sa marque semi figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n°982021 déposée le 19 août 2008 en classes 3, 14, 18 et 25:

- sa marque semi figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n°1007952 déposée le 2 avril 2009 en classes 3, 14, 18 et 25:

- sa marque semi figurative internationale désignant notamment le territoire de l'Union européenne n°1017273 déposée le 8 septembre 2009 en classes 3, 14, 18 et 25:

- La marque figurative internationale désignant notamment la France n°1179560 déposée le 8 août 2013 en classes 3, 14, 18 et 25:

Rejette la demande plus subsidiaire de la société Burlington en concurrence déloyale;

Rejette la demande subsidiaire des sociétés Stance Inc. et Stance (Europe) Limited pour comportement procédural déloyal;

Condamne la société Burlington Fashion GmbH aux dépens ;

Condamne la société Burlington à payer 50 000 euros aux sociétés Stance Inc. et Stance(Europe) Limited en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Ordonne l'exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 7] le 19 mars 2025

La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet