

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 25 février 2021

3^{ème} chambre 1^{ère} section
N° RG 19/08859 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQMR C

Assignation du : 25 juillet 2019

DEMANDERESSE

Société MUSIDOR BV (Pays-Bas)
représentée par M^e Catherine MATEU de la SEP ARMENGAUD GUERLAIN,
avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. EARLY FLICKER
représentée par M^e Véronique ATLAN de la SELARL ATLAN
VERONIQUE AVOCAT AVA, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1^{ère} vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge
assistés de Caroline R, Greffière

DEBATS

À l'audience du 4 janvier 2021 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société de droit néerlandais **MUSIDOR BV** se présente comme la titulaire et la gestionnaire de la majorité des droits de propriété intellectuelle du groupe de rock anglais The Rolling Stones.

Elle expose que l'emblème du groupe The Rolling Stones, très renommé et exploité dans le monde entier, étant même exposé au sein du Victoria and Albert Museum de Londres, créé en 1971 par le designer anglais John Pasche à la demande du manager des Rolling Stones, est constitué d'une bouche rouge, en partie inspirée des lèvres du chanteur du groupe, Mick Jagger, tirant la langue, symbolisant leur refus de l'autorité et leur sensualité.

La société MUSIDOR BV fait valoir que, le 21 mai 1982, John Pasche lui a cédé les droits de propriété intellectuelle sur ce dessin pour le monde entier.

La société MUSIDOR BV est titulaire de :

- la marque figurative de l'Union européenne :



n° 010553329 déposée le 11 janvier 2012 et enregistrée le 29 juin 2012 pour désigner des produits et services des classes 9,14, 16, 18, 24, 25, 26, 41 et 43, dont les insignes, les insignes brodés et les badges ornementaux en classe 26,

- la marque figurative de l'Union européenne :



n° 017911703 déposée le 1^{er} juin 2018 et enregistrée le 30 janvier 2019 pour désigner des produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 41 et 43, dont les insignes, les écussons brodés et les badges ornementaux en classe 26.

Le 22 mai 2019, la société MUSIDOR BV se voyait notifier par la direction régionale des douanes du Havre la retenue douanière de 1.000 écussons susceptibles de contrefaire ses droits sur sa marque de l'Union européenne n° 010553329.

Après communication des informations prévues par l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, il en résultait que les produits saisis venaient de Chine et qu'ils étaient importés par la **SARL EARLY FLICKER**

Autorisée par ordonnance présidentielle du 21 juin 2019, la société MUSIDOR BV a fait procéder, le 27 juin 2019, à des opérations de saisie-contrefaçon auprès de la direction régionale des douanes du Havre.

Par exploit d'huissier de justice du 25 juillet 2019, la société MUSIDOR BV a fait assigner la société EARLY FLICKER devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris à compter du 1^{er} janvier 2020, en contrefaçon de marques, concurrence déloyale, contrefaçon de droits d'auteur et parasitisme.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2020, la société MUSIDOR BV demande au tribunal de :

Vu les articles 9.2, b) et c), 9.3, 17, 19, 58, 130, 131 du Règlement (UE) 2017/1001,

Vu les articles L. 111-1, L. 122-1 à 4, L. 335-2, L. 716-1 et suivants, L. 717-1 et 2 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

- Déclarer la société E irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;

- Juger que la société MUSIDOR est recevable à agir en contrefaçon de ses marques n° 017911703 et n° 010553329 ;

- Juger irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance de la marque de l'UE n° 017911703 ;

- Juger mal fondée la demande reconventionnelle en déchéance de la marque de l'UE n° 010553329 ;

- Juger qu'en faisant usage et en proposant à la vente des produits de la classe 26 sur lesquels sont apposées la marque figurative de l'Union européenne n° 017911703 déposée le 1^{er} juin 2018 et enregistrée le 30 janvier 2019 et/ou la marque figurative de l'Union européenne n° 010553329 déposée le 11 janvier 2012 et enregistrée le 29 juin 2012, EARLY FLICKER a commis des actes de contrefaçon des titres précités ;

- Juger qu'en apposant sans autorisation le logo sur des produits, qui plus est de médiocre qualité, EARLY FLICKER a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de MUSIDOR BV;

- Juger qu'en reproduisant et en représentant la quasi-totalité des éléments originaux et portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur de l'œuvre de John Pasche, EARLY FLICKER a contrefait les droits de cet auteur, dont MUSIDOR BV est cessionnaire ;

- Juger qu'en tirant indûment profit des investissements réalisés par MUSIDOR sur le signe, La société EARLY FLICKER a commis des actes de parasitisme ;

- Juger que la pièce adverse n° 4 n'est pas recevable car non traduite en français ;

En conséquence, de :

- Écarter des débats la pièce adverse n° 5 ;

- Débouter La société EARLY FLICKER de sa demande reconventionnelle en déchéance des marques de l'Union européenne n° 017911703 et 010553329 ;

- Condamner EARLY FLICKER à payer à MUSIDOR BV la somme de 60.000 € (soixante mille euros) (à parfaire) en réparation de la contrefaçon des marques de l'UE n° 017911703 et n° 010553329 ;

- Condamner EARLY FLICKER à payer à MUSIDOR BV la somme de 60.000 € (soixante mille euros) en réparation du préjudice causé par l'utilisation non autorisée et dévalorisante du signe ;

- Condamner EARLY FLICKER à payer à MUSIDOR BV la somme de 60.000 € (soixante mille euros) en réparation de la contrefaçon des droits dont elle est titulaire sur l'œuvre de John Pasche ;

- Condamner La société EARLY FLICKER à payer à MUSIDOR BV la somme provisionnelle de 60.000 € (soixante mille euros), en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme relatifs au signe ;

- Interdire à La société EARLY FLICKER sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne de faire usage de tout ou partie des marques de l'UE de MUSIDOR BV n° 017911703 et n° 010553329 sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, notamment à titre de nom commercial, d'enseigne ou de marque et ce, pour désigner des produits et services identiques ou similaires aux produits de la classe 26 de la Classification de Nice et ce, sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par infraction constatée, passé le délai d'un (1) mois à compter de la signification du Jugement à intervenir ;

- Condamner, la société EARLY FLICKER à procéder au rappel des circuits commerciaux de tous les produits, brochures, affiches et documents promotionnels reproduisant ou imitant tout ou partie des marques de l'UE n° 017911703 et n° 010553329, et ce entre quelques mains qu'ils soient, et ce sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard à compter de la décision à intervenir, afin qu'ils soient immédiatement détruits sous contrôle d'huissier ;

- Ordonner, sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication certifiée conforme par un expert-comptable mandaté pour la circonstance par la société EARLY FLICKER à ses frais, du nombre de produits revêtus de tout ou partie des marques de l'UE de MUSIDOR BV n° 017911703 et n° 010553329 ou de leur imitation, fabriqués, importés, livrés, vendus et détenus, dans le monde entier ainsi que le chiffre d'affaires généré par les actes précités, en vue pour la demanderesse de pouvoir évaluer exactement son préjudice ;

- Autoriser la société MUSIDOR à faire publier le dispositif de la décision à intervenir dans deux (2) journaux ou revues de son choix, aux frais de la société EARLY FLICKER et ce, à hauteur de 5.000 € (cinq mille euros) hors taxes par insertion, si besoin est à titre de complément de dommages et intérêts ;

- Juger que le Tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura prononcées ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamner EARLY FLICKER à payer à MUSIDOR BV la somme de 15.000 € (quinze mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner La société EARLY FLICKER en tous les dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de saisie contrefaçon et de constat qui seront recouvrés par Maître Catherine M de la SEP A, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2020, la société EARLY FLICKER demande au tribunal de :

- Dire et juger que la Société MUSIDOR BV ne justifie pas de sa qualité à agir en contrefaçon des marques figuratives de l'Union Européenne (MUE) strictement identiques n° 010553329 et 017911703 invoquées au soutien de son action initiée par assignation du 25 juillet 2019.

- Dire et juger que la Société MUSIDOR BV ne rapporte pas non plus la preuve de l'exploitation effective, sérieuse et continue sur une période ininterrompue de cinq ans suivant la publication de la MUE n° 010553329 déposée le 11 janvier 2012 et enregistrée le 29 juin 2012, pour les écussons brodés, ou les insignes ou badges ornementaux de la classe 26 dans l'un des Etats membres de l'Union Européenne, ou sur la période comprise entre le 10 novembre 2014 et le 10 novembre 2019, date de la demande reconventionnelle en déchéance élevée aux premières conclusions en défense de la Société EARLY FLICKER.

À TITRE RECONVENTIONNEL,

Vu les dispositions de l'article 58 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la Marque de l'Union européenne,

- Prononcer la déchéance pour défaut d'usage sérieux et continu sur une période ininterrompue de cinq ans du 10 novembre 2014 au

10 novembre 2019, pour les écussons brodés ou les insignes ou badges ornementaux de la classe 26, de la marque figurative de l'Union Européenne n° 010553329 de la Société MUSIDOR BV, seule marque ayant fondé la mesure de retenue douanière suite à laquelle la saisie-contrefaçon de 1.000 patches importés par la défenderesse a été diligentée le 27 juin 2019.

- Déclarer dès lors, la Société MUSIDOR BV irrecevable en ses demandes et en toute hypothèse, mal fondée en son action en contrefaçon de marques de l'Union Européenne.

À TITRE TRES SUBSIDIAIRE,

- Dire et juger que la matérialité des actes de contrefaçon des marques n° 010553329 et 017911703 n'est pas rapportée à l'encontre de la Société EARLY FLICKER.

En conséquence,

- Débouter la Société MUSIDOR BV de l'intégralité de ses demandes mal fondées.

- Déclarer la Société MUSIDOR BV irrecevable à agir, sur le fondement du droit d'auteur faute de preuve de la titularité des droits patrimoniaux de l'auteur John Pasche sur le logo litigieux.

Vu l'article L. 122-5 4° du code de la propriété intellectuelle,

- Retenir l'exception de parodie excluant tout acte de contrefaçon.

- Débouter en conséquence, la Société MUSIDOR de toutes ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.

- Débouter identiquement la Société MUSIDOR de ses demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale ou le parasitisme économique.

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- Constater l'absence d'un quelconque préjudice commercial ou d'atteinte aux marques ou aux droits de l'auteur.

En conséquence,

- Débouter la Société MUSIDOR BV de l'intégralité de ses demandes, fins de non-recevoir et prétentions injustifiées en leur principe et surestimées en leur montant, à l'encontre de la Société EARLY FLICKER.

En tout état de cause,

- Condamner la Société MUSIDOR BV à payer à la Société EARLY FLICKER la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.

- La condamner aux entiers dépens dont distraction est requise, conformément à l'article 699 du C.P.C., au profit de Maître Véronique A, Avocat, représentant la SELARL A.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de rejet de pièce :

La société MUSIDOR BV, qui fait valoir que la pièce n° 4 communiquée par la société EARLY FLICKER ne serait pas recevable car non traduite en français, alors qu'il s'agit d'une décision de l'EUIPO rédigée, certes, en langue anglaise, mais accompagnée de sa traduction en français, sollicite encore le rejet de la pièce 5 au motif qu'elle serait incomplète, alors qu'elle est un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2019 en copie intégrale.

Cette demande de rejet de pièce, qui n'est pas fondée, sera écartée.

Sur la recevabilité à agir de la société MUSIDOR BV en contrefaçon des marques de l'Union européenne n° 010553329 et n° 017911703 :

La société EARLY FLICKER fait valoir que la société MUSIDOR BV serait irrecevable à agir en contrefaçon de ces marques, ne justifiant pas du droit de gérer les droits de propriété intellectuelle du groupe The Rolling Stones, n'établissant pas davantage avoir reçu un mandat de M. Mick Jagger ou du groupe de procéder au dépôt des marques reproduisant le logo utilisé par le groupe.

La société MUSIDOR BV réplique qu'en tant que titulaire des marques en cause, elle a parfaitement qualité et intérêt à agir en défense de ses droits sur celles-ci devant le tribunal, justifiant de certificats d'enregistrement des marques à son nom, tandis que le dépôt des marques n'a jamais été contesté.

Sur ce :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 9 « *Droit conféré par la marque de l'Union européenne* » du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, « **1.L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.**

2. 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:

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;

b) 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;

c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice ».

Le titulaire de la marque est la personne renseignée sur le certificat d'enregistrement prévu par l'article 51 du règlement une fois cette formalité effectuée.

Il résulte des certificats d'enregistrement produits délivrés par l'EUIPO que la société MUSIDOR BV est titulaire des marques n° 010553329 et n° 017911703.

Par conséquent, au regard de ces seuls documents, la société MUSIDOR BV est recevable à agir en contrefaçon de ces marques.

La fin de non-recevoir soulevée par la société EARLY FLICKER sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la société EARLY FLICKER quant à sa recevabilité à agir en déchéance de la marque n° 017911703 :

La société MUSIDOR BV soutient que cette marque ayant été déposée le 1^{er} juin 2018 et enregistrée le 30 janvier 2019, la marque a été délivrée depuis moins de cinq ans, de sorte que la société

EARLY FLICKER est irrecevable en sa demande en déchéance pour absence d'exploitation de cette marque.

La société EARLY FLICKER ne répond pas sur ce point.

Sur ce :

Cette demande est sans objet, la société EARLY FLICKER ne formant aucune demande reconventionnelle de déchéance des droits de la société MUSIDOR BV sur la marque n°017911703.

Sur la demande reconventionnelle de déchéance de la marque n° 010553329 :

La société EARLY FLICKER soutient que la société MUSIDOR BV ne justifie pas de l'exploitation effective, publique et non équivoque, sous son nom, de ces marques et de leur usage sérieux sur l'un des territoires de l'Union européenne, pour les écusson brodés ou les insignes ou badges ornementaux en classe 26, sur une période ininterrompue de cinq ans, entre le 10 novembre 2014 et le 10 novembre 2019, en application de l'article 58 du règlement (UE) 2017/1001. La société EARLY FLICKER relève que la société MUSIDOR BV ne communique aucune facture de commercialisation à son en-tête de ses produits ni de pièces comptables probantes susceptibles d'établir les quantités et les recettes retirées de la vente des écussons litigieux dans l'Union européenne; que, pourtant, les preuves de l'usage doivent établir le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage de la marque contestée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ; qu'en ce sens, des documents internes sont insuffisants, les preuves d'exploitations devant résulter de sources objectives, lesquelles font défaut.

La société MUSIDOR BV réplique que les « écusson brodés » ne sont pas désignés en classe 26 dans l'enregistrement de la marque n° 010553329. Elle oppose qu'elle présente des preuves suffisantes d'exploitation sérieuse de sa marque pour les cinq années précédant la demande de déchéance. La société MUSIDOR BV indique qu'elle a un revendeur officiel, la société ROCK OFF qui distribue des insignes brodés revêtant la marque ou une représentation modifiée de celle-ci n'en altérant pas le caractère distinctif, à travers divers magasins et boutiques situés dans différents Etats membres de l'Union européenne pour la période allant de 2013 à 2019, étant précisé que les produits en cause sont des insignes brodés et ne sont pas des vêtements de consommation courante et que les quantités de vente, plus faibles que pour des vêtements, sont cohérentes au regard du marché en question.

Sur ce :

Aux termes de l'article 58 1. a) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 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 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; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ».

La Cour de justice des Communautés Européennes, dans un arrêt du 11 mars 2003, C-40/01, Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV, a dit pour droit que l'article 12, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'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 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, 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. La circonstance que l'usage de la marque ne concerne pas des produits nouvellement offerts sur le marché mais des produits déjà commercialisés n'est pas de nature à priver cet usage de son caractère sérieux, si la même marque est effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci.

Si la société EARLY FLICKER invoque la déchéance des droits de la société MUSIDOR BV sur la marque pour les écussons brodés, ou les insignes ou badges ornementaux, de manière large, il y a lieu de retenir que cette demande doit s'entendre comme portant sur les insignes brodés, visés par l'enregistrement de la marque.

Pour échapper à la déchéance, la société MUSIDOR BV doit rapporter la preuve d'une exploitation sérieuse et non équivoque de la marque de l'Union européenne n° 010553329, à titre de marque, pour les insignes brodés désignés en classe 26, sur le territoire de l'Union européenne, durant les cinq années précédant l'introduction de la demande reconventionnelle en déchéance, soit entre le 10 novembre 2014 et le 10 novembre 2019.

La société MUSIDOR BV justifie, selon un affidavit (déclaration sous serment) de M. Alexander M du 3 juin 2020, que la société BRAVADO INTERNATIONAL GROUP Ltd, qui appartient au groupe UNIVERSAL, est licenciée de la société MUSIDOR BV et notamment de ses marques de l'Union européenne n° 010553329 et n° 017911703, tandis que la société de droit anglais ROCKOFF TRADE est un partenaire autorisé de la société BRAVADO depuis 2012 qui fabrique et exporte pour son compte, pour la vente dans le monde entier, des patches de tous types.

La société MUSIDOR BV produit deux échantillons de patches, qui sont des insignes brodés, qui reproduisent la marque n° 010553329, l'un intégralement et l'autre sous une forme légèrement modifiée, les produits portant la mention « 2013 MUSIDOR BV UNDER LICENCE TO BRAVADO MERCHANDISING ... PRODUCED BY ROCKOFF ».

La demanderesse produit de très nombreuses factures émanant de la société ROCKOFF pour la période du 19 février 2015 au 5 novembre 2019, à des vendeurs de pays de l'Union européenne, dont notamment le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, établissant la commercialisation active des patches reproduisant la marque n°010553329 sous sa forme originelle : « Classic Tongue Patch », ou sous des formes modifiées n'en altérant pas le caractère distinctif : « Rolling Stones 50th Anniversary Patch », « Rolling Stones Est 1962 Patch », « Rolling Stones : Lick The Flag », « Rolling Stones : Tattoo You ».

Pour la période considérée, la société MUSIDOR BV justifie ainsi de la vente de 999 patches sous la marque, répartie de manière homogène sur le territoire de l'Union européenne. Le volume des ventes apparaît correspondre à une activité normale, les produits en cause n'étant pas par nature de consommation courante mais des produits achetés à l'unité destinés à être apposés sur des vêtements, en concurrence avec des patches d'autres groupes de rock commercialisés par ailleurs par la société ROCKOFF.

Par conséquent, la société MUSIDOR BV justifiant exploiter sérieusement sa marque pour les insignes brodés en classe 26, la demande reconventionnelle en déchéance formée par la société EARLY FLICKER sera rejetée.

Sur la renommée des marques n° 010553329 et n° 017911703 :

La société MUSIDOR BV soutient que ses marques jouissent d'une renommée incontestable auprès d'une partie significative du public pertinent en France et dans l'Union européenne, de nombreux articles de presse rappelant le caractère iconique du logo « Lips n'Tongue », ce logo étant le plus iconique de tous les temps, la renommée des marques ressortant de l'engouement médiatique autour des tournées de concerts des Rolling Stones. La société MUSIDOR BV estime que la renommée des marques en cause est suffisamment établie dans une partie substantielle de l'Union européenne, à tout le moins dans les classes suivantes : 25 : vêtements pour hommes, dames, enfants et nourrissons, 26: dentelles, broderies, rubans, boutons et 41 : divertissement, représentation et production de spectacles et concerts.

La société EARLY FLICKER ne répond pas sur ce point.

Sur ce :

L'article 9-2 c) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne 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, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.

La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 14 septembre 1999, General Motors Corporation contre Yplon SA, affaire C-375/97, a dit pour droit que « l'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques, qui prévoit une protection de la marque enregistrée élargie à des produits ou à des services non similaires lorsque, d'une part, celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que, d'autre part, est rapportée la preuve d'une atteinte sans juste motif à la marque, doit être interprété en ce sens que, pour

répondre à la condition relative à la renommée, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans l'examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. Au plan territorial, ladite condition est remplie lorsque la renommée existe dans une partie substantielle du territoire d'un État membre, étant donné que, en l'absence de précision de la disposition communautaire, il ne peut être exigé que la renommée existe dans «tout» le territoire de l'État membre ».

Aux termes d'un arrêt IRON& SMITH KFT C/UNILEVER du 3 septembre 2015, affaire C-125/14, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que :

« 17 À cet égard, s'agissant de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la Cour a jugé que la notion de «renommée» suppose, au sein du public pertinent, un certain degré de connaissance qui doit être considéré comme atteint lorsque la marque communautaire est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (voir arrêt PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, points 21 et 24).

18 Dans l'examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir (arrêt PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, point 25).

19 Sur le plan territorial, la condition relative à la renommée doit être considérée comme remplie lorsque la marque communautaire jouit d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de l'Union, une telle partie pouvant, le cas échéant, correspondre, notamment, au territoire d'un seul État membre (voir, en ce sens, arrêt PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, points 27 et 29).

20 Ainsi, dès lors que la renommée d'une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d'un seul État membre, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d'une «renommée dans [l'Union]», au sens de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95, et il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu'il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l'État membre où la demande d'enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l'objet d'une opposition, a été déposée ».

Il résulte ainsi d'un article publié sur le site « *liberation.fr* » le 16 décembre 2016 de Patrice B que le logo faisant l'objet des marques de la demanderesse, qui est apparu pour la première fois sur l'album *Sticky Fingers* des Rolling Stones en 1971 créé par John Pasche, et qui a été acquis par le musée Victoria and Albert Museum de Londres en 2008, est qualifié d' « iconique », accompagnant le groupe depuis 40 ans, et symbolisant son image de marque très sulfureuse à l'origine, le logo étant considéré comme la "langue vivante des Rolling Stones", ce concept de "langue des Rolling Stones" pour désigner le logo déposé au titre des marques étant également repris par le magazine « *L'Officiel* » le 17 octobre 2017, qui retient que la bouche rouge à la langue tirée définit l'image des Rolling Stones. Le site « *UDISCOVERMUSIC* » dans un article publié le 1^{er} novembre 2018, indique que, selon certains sondages, le logo des Rolling Stones est le plus iconique de tous les temps, devant celui de Che Guevara ou celui du Hard Rock Café.

Enfin, les marques font l'objet d'un usage intensif, en particulier pour l'édition de tee-shirts (notamment avec Zara, partenariat avec l'OM, partenariat avec le PSG pour une édition spéciale en 2017) et affiches autour des tournées du groupe.

Aussi, compte tenu du lien très étroit existant entre le logo reproduit par les marques et le groupe The Rolling Stones, qui jouit d'une importante célébrité sur le territoire de l'Union, il y a lieu de retenir que les marques en cause, qui sont connues d'une partie significative du public concerné pour les produits et services couverts par elles, en particulier en classes 25 (vêtements) et 41 (divertissement), jouissent d'une importante renommée dans l'Union européenne.

Sur la contrefaçon de marques :

La société MUSIDOR BV fait valoir que les produits saisis, destinés à un usage dans la vie des affaires du fait de leur quantité, reprennent à l'identique la couleur et la forme de la langue, des dents, de l'ouverture de la bouche, des lèvres et de la silhouette du signe désigné par les marques, ne s'en distinguant que par le remplissage des lèvres représentant le motif du drapeau breton, le « Gwen Ha Du » ; que les signes sont donc quasi-identiques ; que la société EARLY FLICKER ne peut utilement invoquer un quelconque caractère parodique des écussons saisis, qui ne reproduisent aucun message écrit, pour échapper à la contrefaçon de marques, tandis que le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, qui sera amené à croire qu'il existe un partenariat entre les parties, est manifeste.

La société EARLY FLICKER répond que le caractère contrefaisant des écussons brodés qu'elle a importés n'est pas établi ; qu'il n'existe aucune imitation illicite du signe dont la protection est sollicitée au titre

des marques ni aucun risque de confusion susceptible de faire perdre aux marques leur fonction de garantie d'origine, dès lors que les écussons de la défenderesse les détourne à des fins ludiques, en les associant, par un effet de trompe-l'œil, à la culture bretonne, et en leur ajoutant un message écrit humoristique :



et qu'ainsi, il n'existe aucun risque, compte tenu des différences entre les signes, que le consommateur français moyennement attentif puisse penser que les Rolling Stones se soient lancés dans la promotion des produits bretons.

Sur ce :

L'article 9-2 a) et b) "Droit conféré par la marque de l'Union européenne" du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne 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:

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;

b) 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.

La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt Sabel BV C Puma AG, Rudolf Dassler Sport, affaire, C-251/95, a dit pour droit que le critère de «risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure» contenu à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à

l'existence d'un risque de confusion au sens de la disposition visée. La notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue. **Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.** En effet, il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel «... il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion...», **que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion.** Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. **Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important.** Dès lors, s'il ne saurait être exclu que la similitude conceptuelle, découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, puisse créer un risque de confusion dans le cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public, tel n'est pas le cas lorsque la marque antérieure ne jouit pas d'une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu d'éléments imaginaires.

En l'espèce, le public pertinent à prendre en considération est l'acquéreur d'insignes ou d'écussons brodés.

Les produits en cause qui ont fait l'objet d'une saisie douanière et qui étaient importés de Chine par la société EARLY FLICKER sont des patchs en textile, soit des produits identiques à ceux désignés par l'enregistrement de la marque n°010553329, en classe 26 pour les insignes brodés, et par l'enregistrement de la marque n° 017911703, en classe 26 pour les écussons brodés.

Une quantité de 1.000 patchs a été saisie. Un tel volume était nécessairement destiné à un usage dans la vie des affaires, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la défenderesse.

Il résulte des opérations de saisie-contrefaçon du 27 juin 2019 effectuées auprès de la direction régionale des douanes du Havre que les écussons importés par la société EARLY FLICKER reproduisent les formes et motifs suivants

Il résulte de leur comparaison avec les marques figuratives n°010553329 et 017911703 de la société MUSIDOR BV :



que les écussons de la société EARLY FLICKER reprennent à l'identique le tracé, la forme et le volume de la bouche et des lèvres, des dents et de la langue des marques de la demanderesse. La différence porte sur la reproduction du drapeau breton au niveau des lèvres. Concernant les couleurs, un des modèles d'écusson reprend le même rouge de la langue avec les deux bandes blanches, tandis qu'un autre modèle reproduit une langue de couleur noire avec les mêmes bandes blanches.



Il est observé que les écussons litigieux ne reproduisent aucun texte, contrairement à ce qu'affirme la société EARLY FLICKER.

Aussi, sur le plan visuel, les signes en cause sont très similaires, tandis qu'aucune comparaison auditive n'est possible.

D'un point de vue conceptuel, enfin, les signes renvoient à l'évidence pour le consommateur moyen à l'univers du rock véhiculé par le logo de la bouche caractéristique de l'univers des Rolling Stones, la présence du drapeau breton ne pouvant empêcher cette association qui est implicite.

Par conséquent, sans qu'il soit établi que les marques de la demanderesse aient été détournées à des fins humoristiques, ce qui est en toute hypothèse indifférent en matière de contrefaçon de marques dès lors que le risque de confusion est caractérisé au regard des éléments pertinents retenus, il y a lieu de retenir qu'en l'espèce,



compte tenu de la forte similarité des signes pour des produits identiques, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public qui sera amené à considérer que le signe litigieux est une déclinaison autorisée des marques de la société MUSIDORBV destinée à promouvoir des événements musicaux liés à des concerts de rock en Bretagne.

Aussi, la société EARLY FLICKER a été l'auteur d'actes de contrefaçon par imitation des marques de l'Union européenne n° 010553329 et 017911703 au préjudice de la société MUSIDOR BV.

Sur les droits d'auteur :

La société MUSIDOR BV fait valoir que l'œuvre graphique de John Pasche est une œuvre majeure représentative d'un état d'esprit associé à une époque de révolution des mœurs, traduisant une vision propre de l'auteur dont l'expression est protégeable au titre du droit d'auteur. Elle expose qu'en vertu du contrat de cession conclu avec John Pasche le 26 mai 1982, elle est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le symbole de la bouche et de la langue qu'il a créé. La société MUSIDOR fait valoir qu'en toute hypothèse, elle justifie exploiter l'œuvre en son nom propre en France.

La société EARLY FLICKER réplique que le logo de John Pasche est très fortement inspiré des lèvres rouges de la déesse Kali tirant la langue. Elle oppose que le contrat de cession invoqué, qui ne remplit pas les exigences du droit national, ne démontre pas la titularité des droits patrimoniaux d'auteur de la société MUSIDOR BV qui ne prouve pas commercialiser sous son nom en France des écussons avec la forme du logo de John Pasche, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir de la présomption de titularité des droits d'auteur sur ce logo.

Sur ce :

Si la société MUSIDOR BV produit le contrat conclu avec M. P le 21 mai 1982, qui réaménage l'étendue de leurs engagements, elle ne communique pas le premier contrat du 14 avril 1976 qui y est mentionné dans lequel il trouve sa source qui prévoyait la cession du logo revendiqué.

Cependant, il est rappelé qu'une personne morale peut être présumée titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers si elle commercialise l'œuvre sous son nom de façon non équivoque en l'absence de revendication du ou des auteurs.

Or, il est rappelé que la société MUSIDOR BV justifie commercialiser, par l'intermédiaire des sociétés BRAVADO et ROCKOFF, des patchs brodés dans de nombreux pays de l'Union européenne, dont la

France, reproduisant le visuel suivant, sous la référence « Rolling Stones Classic Tongue Patch » :

La société MUSIDOR établit que ces produits reproduisent la mention « 2013 MUSIDOR BV UNDER LICENCE TO BRAVADO MERCHANDISING ... »

Par conséquent, la société MUSIDOR BV les commercialisant sous son nom de façon non équivoque, en l'absence de revendication de M. John Pasche, elle est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le motif précité figurant sur le patch « Rolling Stones Classic Tongue ».

En application de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'explicitier les contours de l'originalité qu'il allègue.

La société EARLY FLICKER oppose que John Pasche se serait très fortement inspiré, selon le souhait de Mick Jagger, des lèvres rouges de la déesse Kali, tirant la langue, ainsi qu'il résulte des représentations de l'art hindou :



Il est néanmoins observé que la société MUSIDOR BV explicite que le logo conçu par John Pasche, s'il s'inspire en effet des images orientales, y associe cependant des éléments émanant d'un univers psychédélique et traduit un message invitant à un bouleversement des mœurs, traduisant une vision propre de John Pasche, de sorte que le

logo revendiqué reproduit sur le patch "Rolling Stones Classic Tongue Patch" porte l'empreinte de la personnalité de M. P et est original.

Sur la contrefaçon de droits d'auteur :

La société MUSIDOR BV fait valoir que la société EARLY FLICKER a reproduit le logo figurant sur le patch « Rolling Stones Classic Tongue » sur des écussons, sans son autorisation, commettant ainsi un plagiat flagrant, la reproduction étant de surcroît de médiocre qualité.

La société EARLY FLICKER oppose qu'elle est en droit de se prévaloir de l'exception de parodie, ayant accompagné l'écusson d'un discours satirique, excluant tout risque de confusion et de contrefaçon.

Sur ce :

Conformément à l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

En application de l'article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

L'existence de la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances avec l'œuvre originale et non d'après les différences (Cass. Civ 1^{ère}, 30 sept. 2015, n°de pourvoi : 14-19105).

Enfin, aux termes de l'article L. 122-5 4° du code de la propriété intellectuelle, lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

L'exception de parodie ne peut être utilement invoquée qu'à condition que l'œuvre seconde évoque une œuvre existante et constitue une manifestation d'humour ou de raillerie. (CJUE, Deckmyn C. Vandersteen, 3 septembre 2014, aff.C-201/13)

Or, en l'espèce, il est rappelé que les écussons litigieux importés par la société EARLY FLICKER :



ne reproduisent aucun texte et, par eux-mêmes, apparaissent dépourvus d'un quelconque effet parodique, caricatural ou humoristique que ne comporterait pas déjà l'œuvre originale, cet effet ne pouvant découler de la seule impression du drapeau breton au niveau des lèvres du logo.

Par ailleurs, en les comparant avec le motif figurant sur le patch « Rolling Stones Classic Tongue Patch », il est relevé que ces écussons le reproduisent quasiment à l'identique, à l'exception relevée de la reproduction du drapeau breton, et pour l'écusson de droite, de la couleur de la langue, qui est plus foncée.

Par conséquent, eu égard aux très fortes similitudes entre les motifs, il doit être retenu que la société EARLY FLICKER a, en important ces écussons en France, commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur de la société MUSIDOR BV sur le motif des patches "Rolling Stones Classic Tongue".

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

La société MUSIDOR BV fait valoir que la société EARLY FLICKER a, en effectuant des copies serviles du célèbre logo des Rolling Stones, repris à des fins commerciales ce logo, trompant ainsi le consommateur en reprenant un des signes les plus connus au monde et causant des préjudices multiples à la société MUSIDOR BV. La demanderesse ajoute que la société EARLY FLICKER a cherché à se placer dans le sillage des investissements réalisés par les Rolling Stones et la société MUSIDOR BV et de ses marques et de l'imaginaire lié à un groupe de rock emblématique de renommée planétaire.

La société EARLY FLICKER réplique que la société MUSIDOR BV ne démontre pas la réalité des investissements qu'elle aurait effectués et qu'elle ne justifie d'aucun fait de concurrence déloyale et parasitaire.

Sur ce :

En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant 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 qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la 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 d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

Or, la société MUSIDOR BV ne fait état d'aucun fait de concurrence déloyale et de parasitisme distinct des faits de contrefaçon des marques et de droits d'auteur qui ont été retenus.

Par conséquent, les demandes formées à ce titre seront rejetées.

Sur les mesures réparatrices :

La société MUSIDOR BV sollicite des mesures d'interdiction, de rappel des produits, de publication, ainsi que l'allocation de provisions sur son préjudice de 60.000 euros au titre de l'atteinte aux marques et 60.000 euros au titre de l'atteinte aux droits d'auteur. Enfin, la société MUSIDOR BV sollicite la production d'éléments comptables pour évaluer son préjudice.

La société EARLY FLICKER, qui indique n'avoir pas vendu le moindre écusson, n'ayant pour activité principale que la programmation informatique, oppose que la société MUSIDOR BV ne justifie pas de son préjudice, les prix de vente unitaire des patches par son licencié étant de 1,70 à 1,98 euros tandis que les 1.000 écusson litigieux ont été retenus par les douanes. Elle ajoute que la société MUSIDOR BV ne justifie ni d'un manque à gagner ni du montant de ses chiffres d'affaires et bénéfices réalisés en France ou dans l'Union européenne avec les produits en cause ni d'un quelconque préjudice économique ou d'image. La société EARLY FLICKER considère ainsi que les demandes de la société MUSIDOR BV sont disproportionnées. Elle rappelle enfin qu'elle n'a pas de commissaire aux comptes, compte

tenu de sa petite taille, et qu'elle ne peut satisfaire à la demande de communication de pièces de la demanderesse.

Sur ce :

Le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne renvoie à l'application du droit national.

Aux termes de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Concernant la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de droits d'auteur, l'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de l'atteinte aux droits.

Il est rappelé que la saisie douanière a porté sur 1.000 patchs en provenance de Chine importés par la société EARLY FLICKER constituant des contrefaçons des marques de l'Union européenne n° 010553329 et 017911703 et des droits patrimoniaux d'auteur de la société MUSIDOR BV sur le motif des patchs « Rolling Stones Classic Tongue ».

Il n'est pas justifié que d'autres patchs contrefaisants seraient actuellement en circulation ou offerts à la vente par la société EARLY FLICKER, cette preuve ne pouvant découler de la seule production par la défenderesse d'un simple visuel, en pièce 1, reprenant le motif litigieux, accompagné du commentaire : « gardez votre rock doux, ici on veut du demi-sel ».

Aussi, les demandes de rappel des produits et de production d'éléments comptables sur la masse contrefaisante apparaissent sans objet.

La société MUSIDOR BV qui ne donne aucun élément sur sa situation financière ni sur ses bénéfices liés à la vente des patchs couverts par ses marques dans l'Union européenne et en France, ne justifie d'aucun manque à gagner ni de perte subie, étant rappelé que les patchs litigieux n'ont, du fait de la saisie douanière, pas été offerts à la vente sur le territoire de l'Union européenne. Les bénéfices réalisés par la société EARLY FLICKER ne sont pas plus caractérisés.

En revanche, il est incontestable que l'imitation des marques n° 010553329 et 017911703 a causé un préjudice moral incontestable à la société MUSIDOR BV, ces marques, qui présentent une très forte notoriété eu égard à la grande aura médiatique des Rolling Stones auxquels elles sont toujours associées, se trouvant banalisées et avilies.

Il convient, par conséquent, de réparer le préjudice moral subi par l'allocation d'une indemnité de 10.000 euros.

Concernant l'atteinte aux droits d'auteur sur le motif "Rolling Stones Classic Tongue", la société MUSIDOR BV a également subi un préjudice moral compte tenu de la reproduction illicite qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 5.000 euros.

Il convient de faire droit à la demande d'interdiction, dans les termes du dispositif du présent jugement.

Le préjudice étant intégralement réparé, la demande de publication du jugement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, la société EARLY FLICKER sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement des frais de la saisie-contrefaçon.

L'équité commande de condamner la société EARLY FLICKER à payer à la société MUSIDOR BV 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe le jour du délibéré,

Déboute la société MUSIDOR BV de sa demande de rejet de la pièce n° 5 de la société EARLY FLICKER,

Déclare la société MUSIDOR BV recevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon des marques de l'Union européenne n° 010553329 et 017911703,

Déclare sans objet la fin de non-recevoir opposée par la société MUSIDOR BV contre la société EARLY FLICKER qui ne forme pas de demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société MUSIDOR BV sur la marque de l'Union européenne n° 017911703,

Déboute la société EARLY FLICKER de sa demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société MUSIDOR BV sur la marque de l'Union européenne n° 010553329,

Dit que la société EARLY FLICKER a été l'auteur d'actes de contrefaçon par imitation des marques de l'Union européenne n° 010553329 et 017911703 au préjudice de la société MUSIDOR BV,

Dit que la société EARLY FLICKER a également commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur de la société MUSIDOR BV sur le motif des patchs "Rolling Stones Classic Tongue",

Déboute la société MUSIDOR BV de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,

Fait interdiction à la société EARLY FLICKER de faire usage, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, de tout signe reprenant tout ou partie des marques de l'Union européenne n° 010553329 et 017911703, pour désigner des produits identiques ou similaires aux produits de la classe 26 de la classification de Nice, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, l'astreinte commençant à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de six mois,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Condamne la société EARLY FLICKER à payer à la société MUSIDOR BV 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon des marques de l'Union européenne n° 010553329 et 017911703,

Condamne la société EARLY FLICKER à payer à la société MUSIDOR BV 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon des droits d'auteur de la

société MUSIDOR BV sur le motif des patchs "Rolling Stones Classic Tongue",

Rejette le surplus des demandes indemnitaires,

Rejette la demande de rappel des circuits commerciaux,

Déboute la société MUSIDOR BV de sa demande de publication judiciaire,

Rejette la demande de communication d'éléments comptables,

Condamne la société EARLY FLICKER aux dépens, qui pourront être recouverts par M^e Catherine M de la SEP A, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement des frais de la saisie-contrefaçon,

Condamne la société EARLY FLICKER à payer à la société MUSIDOR BV 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire.