

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

N° RG :
06/13584

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2007

Assignation du :
11 Août 2006

DEMANDERESSES

S.A. LUX MANAGEMENT HOLDING, représentée par ses administrateurs M. Tom DONOVAN et Mrs Roisin DONOVAN, ci-après dénommée LUX MANAGEMENT.

6 rue Jean Pierre Brasseur
L-1258 LUXEMBOURG

S.A.S. KULTE UNLIMITED, représentée par son Président, Mme Elsa GAMET.

Impasse Paradou, Parc GVIO
Bât A3
13009 MARSEILLE 09

représentées par Me Julie LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1944, et Me Séverine MAS, Avocat du Barreau de Marseille.

DÉFENDEURS

S.A.R.L. CULT INDUSTRIES EUROPE

28 rue Chapelet
64200 BIARRITZ

Monsieur D B SPONG

Isle of Capri, QLD 4217
AUSTRALIE

Madame M S

Isle of Capri, QLD 4217
AUSTRALIE

représentées par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 709, et la SCP BOULOUS-CHEVALLIER Avocat du Barreau de BAYONNE,

24/10/07

Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, *signataire de la décision*
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,

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

DEBATS

A l'audience du 10 Juillet 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société LUX MANAGEMENT HOLDING SA (ci-après
dénommée société LUX) a acquis par voie de cession :

*les marques françaises:

-KULTE.FR déposée le 25 mars 1998 et enregistrée sous
le n° 98725646,

-KULTE déposée le 7 novembre 2002 et enregistrée sous
le n° 023192876,

-KULTE KISS déposée le 25 avril 2003 et enregistrée sous
le n° 3222448,

-KULTE RECORDS déposée le 25 avril 2003 et
enregistrée sous le n° 322447,

-KULTE déposée le 9 novembre 2002 et enregistrée sous
le n° 3183661,

*les marques communautaires:

-KULTE déposée le 2 août 2000 et enregistrée sous le n°
001804376,

-KULTE déposée le 24 décembre 2003 et enregistrée sous
le n° 003560794.

La société KULTE UNLIMITED (ci-après dénommée
société KULTE) exploite ses marques pour désigner des
vêtements et des accessoires de mode et édite un site sous le nom
de domaine "www.kulte.fr".

Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

Ayant appris que différentes marques communautaires utilisant le terme CULT avaient été déposées et qu'une commercialisation de produits sous les marques "CULT" et "CULT INDUSTRIES" était lancée, les sociétés LUX et KULTE ont assigné le 11 août 2006 la société CULT INDUSTRIES EUROPE, M. D S et Mme M S en contrefaçon de ses marques communautaires KULTE n° 001803476 et 003560794 et en nullité des marques CULT.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2007, les sociétés LUX KULTE demande au tribunal, au visa des articles L 711-4, L 713-2, L 713-3, L 713-5, L 716-1, L 716-13 et L 717-1 du Code de Propriété Intellectuelle, de l'article R 312-10 du code de l'organisation judiciaire, des articles 695 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, des articles 9,92 et 107 du Règlement du Conseil n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, des saisies-contrefaçon opérées à Marseille le 28 juillet 2006 et à Biarritz le 1^{er} août 2006 et le constat d'huissier du 1^{er} mai 2006 de:

-dire qu'en faisant usage dans la vie des affaires des marques internationales visant la France et communautaire CULT et CULT INDUSTRIES, la société CULT INDUSTRIES EUROPE et les consorts Benson Spong ont commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation des marques communautaires KULTE n° 001804376 et 003560794, des marques françaises KULTE n° 0231 92 876, KULTE.FR n° 98/725546, KULTE n° 023 183 661;

-dire que la marque communautaire KULTE a acquis une renommée dans l'Union Européenne au moment des faits;

-prononcer en application de l'article L 714-3 du Code de Propriété Intellectuelle la nullité de la partie française des marques internationales CULT n° 785669, SURF CULT n° 785673, CULT n° 788317,

-prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale CULT n° 0880476 compte-tenu de la renommée de la marque antérieure;

-interdire aux défendeurs de faire usage du signe CULT ou du signe CULT INDUSTRIES sous quelque forme que ce soit sur le territoire de l'Union Européenne sous astreinte,

-condamner in solidum les défendeurs à payer à la société KULTE, licenciée exclusive de la société LUX les sommes de 100.000 euros au titre de l'atteinte à l'image de marque, la dilution de son caractère distinctif, l'atteinte à la renommée de la marque et le préjudice moral et de 500.000 euros résultant de la

A S

Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

contrefaçon et de l'imitation de la marque ainsi qu'une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publier la décision dans des périodiques ainsi que sur le site de la société CULT INDUSTRIES EUROPE.

La société CULT, M.S. et Mme S dans leurs dernières écritures signifiées le 2 juillet 2007 soutiennent que:

-à la date de l'acte introductif d'instance les deux marques communautaires CULT OPTICS et SURF CULT avaient été tolérées par les demanderessees sur le territoire de l'Union Européenne pendant plus de cinq ans et que dès lors l'action engagée en contrefaçon est forclosée en application des articles L 716-5 et L 717-3 du Code de Propriété Intellectuelle;

-le jugement de l'OHMI qui a débouté la société KULTE de son opposition au dépôt des marques communautaires CULT INDUSTRIES s'impose aux juges français ;

-ils bénéficient de l'antériorité de l'usage du signe CULT, la marque ayant été déposée en Australie dès le 2 février 1996 et étant notoirement connue au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans le domaine du surf et des vêtements de sport depuis 1990 en Australie et dans le sud-est asiatique et depuis 1996 en Amérique et en Europe;

-la marque KULTE n'est exploitée que pour des vêtements de ville alors que la marque CULT désigne du matériel de surf et des vêtements de sport; dès lors il n'y a aucun risque de confusion, les cibles commerciales étant distinctes, de même que les styles de vêtements ; de plus, la confusion phonétique n'existe pas, la marque KULTE ayant une consonance germanique et la marque CULT une consonance anglaise.

Aussi, les défendeurs concluent au débouté des demandes et reconventionnellement sollicite:

-l'interdiction aux sociétés LUX et KULTE de faire usage du signe KULTE sur tout le territoire de l'Union Européenne, sous astreinte,

-l'annulation de la partie française des marques KULTE, KULTE KISS, KULTE FR et KULTE RECORDS,

-la condamnation solidaire des demanderessees à payer à la société CULT INDUSTRIES une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

SUR CE,

***sur les droits des demandereses:**

La société LUX justifie être titulaire suite à différentes cessions inscrites aux registres des marques communautaires et françaises:

-d'une marque communautaire semi-figurative KULTE déposée le 2 août 2000 et enregistrée sous le numéro 001804376 pour désigner des vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes et ceinture;

-d'une marque communautaire verbale KULTE déposée le 24 décembre 2003 et enregistrée sous le n° 003560794 pour désigner différents produits et services des classes 3,4,20,21, 24 et 35 de la classification internationale;

-d'une marque française semi-figurative KULTE.fr déposée le 25 mars 1998 et enregistrée sous le n° 98/725546 pour désigner notamment des vêtements, chaussures, chapellerie, casquette et ceinture;

-d'une marque verbale KULTE KISS déposée le 25 avril 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 222 448 pour désigner notamment des vêtements pour homme, femme et enfant, des chaussures, de la chapellerie, des casquettes, des ceintures et des sous-vêtements;

-d'une marque semi-figurative KULTE déposée le 7 novembre 2002 et enregistrée sous le n° 02 3192876 pour désigner notamment divers produits des classes 3,4,8, 20,21,24,28,34 et 35 de la classification internationale;

-d'une marque verbale KULTE déposée le 11 septembre 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 183 661 pour désigner différents produits des classes 30,32 et 33 de la classification internationale;

-d'une marque verbale KULTE RECORDS déposée le 25 avril 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 222 447 pour désigner différents produits des classes 9,16 et 20 de la classification internationale.

Les demandereses établissent que la société KULTE (anciennement dénommée SABS) exploitent ces marques KULTE en France et à l'étranger pour commercialiser des vêtements "urban style".

A S

Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

***sur les marques en défense:**

M. D B S et Mme M S ont
déposé:

- le 11 juillet 2003 une marque communautaire semi-figurative CULT enregistrée sous le n° 00 3267895 pour désigner différents produits des classes 9 et 18 de la classification internationale;

-le 9 septembre 2003 une marque communautaire CULT INDUSTRIES enregistrée sous le n° 003363488 pour désigner différents produits des classes 9 et 18 de la classification internationale ainsi que les "vêtements, vêtements de surf, chapellerie et chaussures";

-le 11 mars 2004 une marque communautaire semi-figurative CULT INDUSTRIES enregistrée sous le n° 003705217 pour désigner différents produits des classes 9 et 18 ainsi que "vêtements, vêtements de surf, chapellerie et chaussures";

-le 5 septembre 2000 une marque communautaire CULT OPTICS enregistrée sous le n° 001839687 pour désigner les "lunettes de soleil, montures, verres et étuis pour lunettes de soleil" de la classe 9 de la classification internationale.

-le 22 novembre 2000 une marque communautaire SURF CULT enregistrée sous le n° 001967090 pour désigner différents produits de la classe 14 de la classification internationale;

M. D B S est titulaire :

-d'une marque communautaire semi-figurative CULT déposée le 7 décembre 2005 enregistrée sous le n° 000880476 pour désigner différents produits de la classe 28 de la classification internationale.

-d'une marque internationale visant la France semi-figurative CULT enregistrée le 22 juillet 2002 sous le n° 785669 pour désigner les "vêtements, vêtements de surf, articles de chapellerie et chaussures";

-d'une marque internationale visant la France SURF CULT enregistrée le 25 juillet 2002 sous le n° 785673 pour désigner différents produits des classes 9 et 14 de la classification internationale ainsi que pour les articles vestimentaires, vêtements de surf, couvre-chefs et articles chaussants;

SA

Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

-d'une marque internationale visant la France semi-figurative CULT enregistrée le 4 septembre 2002 sous le n° 788317 pour désigner différents produits de la classe 9 de la classification internationale et également les " vêtements, vêtements de surf, articles de chapellerie, chaussures"

Le tribunal n'examinera pas les marques internationales n° 822020 et 838481 arguées de contrefaçon dès lors que les documents produits aux débats ne démontrent pas que les marques visent la France.

***sur la forclusion par tolérance à l'encontre des marques communautaires CULT OPTICS et SURF CULT :**

L'article L 716-5 du Code de Propriété Intellectuelle dispose en son dernier alinéa qu' *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; que toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.*

L'article L 717-3 du même code reprend cette même disposition pour les marques communautaires.

Les défendeurs soutiennent que les deux marques en cause ayant été respectivement déposées le 5 septembre 2000 et le 22 novembre 2000, à la date de l'assignation soit le 11 août 2006 ,ces deux marques avaient été tolérées sur le territoire de l'Union Européenne pendant plus de cinq ans.

Aux termes des dispositions légales préalablement rappelées, il ne suffit pas pour faire jouer la forclusion par tolérance que la marque attaquée ait été déposée depuis plus de cinq ans avant l'assignation en contrefaçon , il faut encore qu'elle ait été l'objet pendant cette période d'un usage sérieux permettant aux tiers d'avoir connaissance de son exploitation.

Or, en l'espèce, les défendeurs ne justifient pas d'un usage sérieux entre 2000 et 2005 des deux marques en cause sur le territoire de l'Union Européenne pour désigner les produits et services visés à l'enregistrement à savoir pour la première "lunettes de soleil, montures, verres et étuis pour lunettes de soleil" et pour la seconde "métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie , pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, montres, montre-bracelets, bracelets de montre, étuis de montre, chaîne de montres, verres de montres, verres de montre et bracelets de montre".

Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

Dans ces conditions, la forclusion par tolérance pour ces deux marques n'est pas acquise.

***sur la décision de l'OHMI:**

Aux termes du Règlement du 20 décembre 1993, les tribunaux des marques communautaires ne sont liés par les décisions de l'OHMI qu'en cas de demande en déchéance ou en nullité introduite devant l'Office; dès lors le présent tribunal n'est pas lié par la décision de l'OHMI produite en défense qui statue sur l'opposition à un dépôt de marque communautaire.

***sur les antériorités opposées par les défendeurs:**

Si en application des articles L711-4 du Code de Propriété Intellectuelle pour les marques nationales et 8-2° c) du Règlement du 20 décembre 1993 (pour les marques communautaires) ne peut être déposé un signe identique à une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, encore faut-il démontrer la notoriété de la marque d'usage, à la date du dépôt de la première marque KULTE. Il doit être prouvé que la marque d'usage CULT est connue par une large fraction des milieux concernés par la commercialisation, le commerce ou l'utilisation des produits en cause (matériel de surf et vêtements de sport).

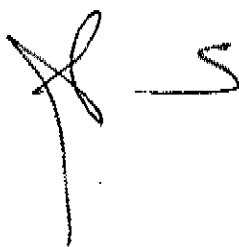
Or, les défendeurs ne produisent aucune pièce démontrant que la marque CULT était notoirement connue sur le territoire de l'Union Européenne avant le 2 août 2000, date de dépôt de la marque communautaire KULTE la plus ancienne et sur le territoire français avant le 25 mars 1998 pour la marque française KULTE.FR la plus ancienne.

Si ce signe CULT pouvait avoir une certaine notoriété dans le monde du surf et du vêtement de sport depuis 1990 en Australie et sur certains marchés étrangers, cette notoriété ne peut être invoquée utilement en France ou sur le territoire de l'Union Européenne où les produits CULT n'ont été introduits qu'en 2005/2006 ainsi que l'établissent les pièces versées en défense.

Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles en nullité des marques KULTE, KULTE KISS, KULTE.FR, KULTE RECORDS sont rejetées.

***sur la renommée de la marque KULTE:**

Il est constant que constitue une marque de renommée, celle qui est connue d'une large public concerné, le grand public en l'espèce, les produits commercialisés sous les marques KULTE étant des vêtements.



Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

Au vu des éléments produits par les demanderesse, le tribunal considère que le statut de marque de renommée pour la marque KULTE n'est acquise ni en France ni sur le territoire de l'Union Européenne.

En effet, les demanderesse ne démontrent pas la part du marché détenue par leur marque ni l'étendue géographique de son usage. Des investissements publicitaires à hauteur de 4% du chiffre d'affaires ne sauraient constituer à eux seuls des éléments suffisants dès lors qu'aucun sondage n'est produit pour établir la connaissance de la marque dans le grand public. Les articles de presse produits, les actions de partenariats avec des événements sportifs s'ils démontrent un développement continu de la marque KULTE ne peuvent être pris en compte pour établir la renommée de celle-ci à une date antérieure aux dépôts des marques en défense (2000,2002,2003,2005).

Dans ces conditions, les sociétés demanderesse ne peuvent échapper à l'application du principe de spécialité de leurs marques KULTE.

***sur la contrefaçon:**

Les signes en cause présentant des différences tant visuelles que phonétiques (KULTE/CULT) c'est au regard des textes régissant la contrefaçon par imitation des marques que seront examinées les demandes.

***sur le cadre juridique:**

L'article L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que *sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ...b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.*

L'article 9 du Règlement du 20 décembre 1993 dispose que *le titulaire (d'une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires :...*

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Il est constant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause

Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

être fondée sur l'impression d'ensemble produites par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci .

Chaque marque CULT attaquée sera examinée au regard des marques KULTE antérieures.

**sur la marque communautaire CULT OPTICS déposée le 5 septembre 2000:*

-au regard de la marque française KULTE.FR déposée 25 mars 1998:

Dès lors que les produits visés par les deux marques ne sont ni identiques ni similaires (bijouterie, cuir et imitation ,bagages, vêtements, chaussures,chapellerie, casquettes, ceinture pour la marque KULTE.FR /lunettes de soleil, montures,verres et étuis pour lunettes de soleil pour la marque CULT), la contrefaçon n'est pas conctituée.

Contrairement à l'argumentation en demande, les lunettes de soleil ne sont pas similaires aux vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes et ceinture; si en effet dans certains magasins de vêtements "sportwear", des lunettes de soleil sont proposés à la vente comme accessoires, cet élément est insuffisant pour en déduire une similarité; les lunettes sont fabriquées et commercialisées par des réseaux d'entreprises très différents de ceux des vêtements et chaussures. Sauf en ce qui concerne les marques de haute couture qui désignent également des lunettes de soleil ,le grand public n'a pas l'habitude d'associer marques de vêtements et/ou chaussures à marques de lunettes.

-au regard de la marque communautaire KULTE déposée le 2 août 2000:

Dès lors que cette marque désigne les mêmes produits que la marque KULTE.FR précitée, la marque CULT OPTICS n'est pas contrefaisante pour les mêmes motifs que précédemment.

En conséquence, la demande d'annulation de la marque CULT OPTICS est rejetée.

**sur la marque communautaire SURF CULT déposée le 22 novembre 2000:*

-au regard de la marque KULT.FR déposée le 25 mars 1998:

Les produits de bijouterie sont sinon identiques du moins similaires aux produits de "métaux précieux et leurs alliage et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et

X S

Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

instruments chronométriques, montre, montres-bracelets, bracelets de montres, étuis de montres, chaîne de montres, verres de montres, verres de montres et bracelets de montres” désignés dans l’enregistrement de la marque communautaire SURF CULT, la contrefaçon alléguée est donc examinée au regard des dispositions de l’article 9 précité du Règlement du 20 décembre 1993.

Outre la similarité des produits, il y a similarité des signes en ce que la marque seconde reproduit phonétiquement en second terme ,le premier mot de la marque première (CULT/KULTE).

En l’espèce, le tribunal considère que pour le public concerné à savoir le grand public, il n’y a pas de confusion possible sur l’origine des produits. En effet dans la marque seconde , l’élément d’attaque SURF combiné au terme CULT, écarte toute similitude intellectuelle avec la marque KULTE.FR, dont le second terme est évocateur de l’univers d’internet et non de celui du sport. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune notoriété de la marque première dans le domaine des bijoux, ceux-ci n’étant qu’une activité accessoire à celle relative à la commercialisation de vêtements. Dès lors , le consommateur ne peut pas être conduit par la simple similitude des produits désignés combinée à une simple similitude phonétique (et cela uniquement pour le public français) accompagnée d’une faible similitude visuelle (reprise des trois lettres ULT) à attribuer une origine commune aux produits en cause.

Dans ces conditions, la contrefaçon de ce chef est rejetée.

-au regard de la marque communautaire KULTE déposée le 2 août 2000:

Dès lors que cette marque désigne les mêmes produits que la marque KULTE.FR, il y a lieu de considérer qu’il y a une similitude entre les produits visés dans les enregistrements de la marque SURF CULT et KULTE.

Toutefois, pour les mêmes motifs que précédemment, le tribunal considère que cette similitude des produits jointe à une faible similitude des signes (similitude phonétique et intellectuelle partielle) est insuffisante pour entraîner une confusion dans l’esprit du grand public sur l’origine des produits, la marque KULTE n’ayant aucune notoriété pour désigner des bijoux.

Dans ces conditions, le grief de contrefaçon est rejeté.

-sur la partie française de marque internationale CULT du 22 juillet 2002:

-au regard de la marque communautaire KULTE déposée le 2 août 2000:

Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

Sur les produits visés, le tribunal constatant qu'ils sont soit identiques, soit similaires (vêtements, vêtements de surf, articles de chapellerie, chaussures/vêtements, chaussures, chapellerie).

Le signe second est constitué de l'élément dénominatif CULT et du dessin d'un homme torse nu en bermuda de dos, les bras tendus élevant vers le ciel une planche de surf.

Le signe premier est constitué de l'élément dénominatif KULTE en lettres majuscules blanches situé dans un cartouche rectangulaire à fond noir.

S'agissant de désigner des vêtements ou des chaussures, le tribunal considère que le public pertinent à savoir le grand public mémorise l'élément dénominatif de la marque qui est un élément dominant et non l'élément figuratif de celle-ci sauf exploitation justifiée séparée de ce dernier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dès lors, il convient d'examiner le degré de similitude entre KULTE et CULT pour désigner des produits identiques de grande consommation (vêtements, chaussures).

Compte-tenu pour le public français de l'identité phonétique et intellectuelle des signes en cause, la confusion sur l'origine des produits est certaine, la modification visuelle de la lettre d'attaque et de la lettre finale de la marque première étant faiblement perceptible. Par ailleurs la marque première est exploitée pour désigner des produits "urban style" à destination d'un public jeune, la cible des deux marques est donc partiellement la même (le public jeune et branché). Enfin, la société KULTE et les articles de presse qui promeuvent les vêtements KULTE font référence expressément dans leur communication externe au terme "culte" (être "culte" c'est être bruyant et voyant").

-au regard de la marque KULTE.FR déposée le 25 mars 1998:

La partie française de la marque internationale CULT pour les mêmes motifs que précédemment est contrefaisante de la marque française KULTE.FR déposée le 25 mars 1998 pour désigner des produits en classe 25, l'adjonction de FR ne faisant pas perdre la similitude des signes.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la partie française de cette marque internationale est contrefaisante et ordonne donc son annulation.

-sur la partie française de la marque SURF CULT enregistrée le 25 juillet 2002:

Le tribunal renvoie aux motifs précédents s'agissant de cette marque pour désigner les produits d'appareils et instruments d'optiques, en particulier lunettes, étuis de lunettes, lentilles,

Handwritten marks: a stylized signature and the number 5.

Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

montures et cordons; lunettes de soleil, montures pour lunettes de soleil, verres, étuis et cordons, montres, horloges et pendules, instruments horaires, bracelets de montres et étuis. Compte-tenu de la composition du signe avec le terme d'attaque SURF et de la faible similarité du terme second avec le terme KULTE et de l'absence de toute notoriété de cette dernière marque dans les domaines précités (bijouterie, horlogerie, lunetterie), le risque de confusion est inexistant pour le grand public sur l'origine des dits produits.

S'agissant de désigner des "articles vestimentaires, vêtements de surf, couvre-chef et articles chaussants", le caractère contrefaisant de la marque SURF CULT doit être examiné au regard des marques KULTE.FR et KULTE précitées qui désignent des produits identiques.

Toutefois, le tribunal considère que dans la marque seconde SURF CULT, l'élément premier modifié pour le grand public la perception visuelle, phonétique et intellectuelle du terme CULT, celui-ci s'effaçant au profit du premier terme qui souligne que les produits relèvent de l'activité sportive liée au surf, domaine dans lequel la marque KULTE n'est pas présente.

Aussi, le tribunal considère que cette marque SURF CULT n'est pas contrefaisante.

-sur la partie française de la marque semi-figurative CULT enregistrée le 4 septembre 2002:

Cette marque désigne d'une part "les appareils et instruments d'optiques, notamment lunettes, étuis, montures et cordons de lunettes, lunettes de soleil, montures, lentilles, étuis et cordons de lunettes de soleil". Dès lors que ces produits ne sont ni identiques ni similaires aux produits visés dans les enregistrements de marques antérieures KULTE, le grief de contrefaçon n'est pas fondé.

Cette marque désigne d'autre part les "vêtements, vêtements de surf, articles de chapellerie et chaussures". Pour les mêmes motifs que précédemment, le tribunal considère que cette marque est contrefaisante de la marque communautaire KULTE 001804376 déposée le 2 août 2000 et de la marque française KULTE.FR n°98/725542 déposée le 25 mars 1998, les signes présentant des éléments dénominatifs dominants à forte similitude conceptuelle et intellectuelle et cela pour désigner des produits identiques et alors que les marques KULTE sont essentiellement connues pour la commercialisation de vêtements, tous éléments entraînant dans le grand public un risque certain de confusion sur l'origine des produits.

Cette marque CULT est donc annulée pour désigner des "vêtements, vêtements de surf, articles de chapellerie et chaussures".

A S

Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

-sur la marque communautaire figurative CULT déposée le 11 juillet 2003:

Cette marque est déposée d'une part pour désigner des "appareils et instruments d'optiques, y compris lunettes, étuis de lunettes, montures et cordons, lunettes solaires, montures de lunettes de soleil, lentilles, étuis et cordons".

Ces produits n'étant ni similaires ni identiques à ceux visés par les marques KULTE antérieures, le grief relatif au caractère contrefaisant de cette marque pour ces produits n'est pas fondé.

Cette marque est déposée d'autre part pour désigner les produits suivants: "cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et valises, parapluie, parasols et cannes; sacs à dos; sacs de campeur et d'alpinistes; sacs de voyage pour vêtements, sacs de plage, porte-documents; caisses en cuir ou en carton-cuir; vêtements pour animaux domestiques; colliers pour animaux, sacs à mains, treillis ou filets à provisions; havresacs; étuis à clés; cordons en cuir; lanières de cuir et sangles; portefeuille; porte-monnaie; sacs au dos; cartables; sacs à provisions; valises; trousse de voyage; sacs de sport; fourre-tout; sacs à poignées; sacs au dos; sacs à porter à l'épaule; bananes; trousse à maquillage; sacs à bijoux; étuis pour cartes commerciales et de crédit et portefeuilles pour cartes commerciales et de crédit".

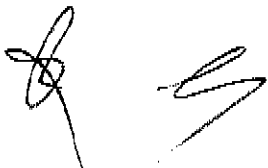
Dès lors que la marque KULTE.FR est déposée pour désigner des produits "cuir et imitation et bagages" et la marque communautaire KULTE est déposée pour désigner ces mêmes produits, le tribunal examine le grief de contrefaçon de la marque figurative CULT au regard de ces deux marques antérieures.

Le tribunal considère au regard de la forte similitude des produits s'agissant tous de produits de maroquinerie, de la similitude des signes (*similitudes phonétique, intellectuelle et partiellement visuelle*) que le risque de confusion pour le public concerné à savoir le grand public n'est pas certain, l'élément figuratif de la marque CULT étant dominant pour une marque de produits de maroquinerie sur lesquels il est habituel que les entreprises se distinguent par un élément figuratif et la marque KULTE n'ayant aucune notoriété dans ce domaine particulier.

Dans ces conditions, le grief de contrefaçon est rejeté.

-sur la marque communautaire CULT INDUSTRIES déposée le 9 septembre 2003:

Cette marque est déposée pour les mêmes produits en classes 9 et 18 que la précédente. Pour les mêmes motifs que précédemment, le grief de contrefaçon est rejeté et ce, d'autant que la similarité des signes est moindre, l'adjonction du terme



Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

INDUSTRIES au mot CULT formant un ensemble ayant un sens différent du terme CULT seul.

S'agissant de cette marque pour désigner les produits de "vêtements, vêtements de surf, chapellerie, chaussures", le tribunal considère que le public concerné à savoir le grand public ne se trompera pas sur l'origine des produits, l'adjonction du terme INDUSTRIES supprimant la similitude intellectuelle entre les signes CULT et KULTE et modifiant la perception visuelle de la marque ainsi que sa prononciation.

Dans ces conditions, le tribunal rejette le grief de contrefaçon relatif à cette marque CULT INDUSTRIES.

-sur la marque communautaire semi-figurative CULT INDUSTRIES déposée le 11 mars 2004:

Cette marque ayant été déposée pour les mêmes produits que précédemment, le grief de contrefaçon est rejeté pour les mêmes motifs étant relevé que la similarité visuelle est ici très faible, le terme CULT en lettres gothiques se fondant dans un ensemble figuratif.

-sur la partie française de la marque internationale semi-figurative CULT enregistrée le 7 décembre 2005:

Cette marque a été déposée pour désigner différents matériels sportifs en classe 28 de la classification internationale.

Aucune marque KULTE ne visant de produits similaires ou identiques à ceux précités, le grief de contrefaçon est rejeté.

****sur les mesures réparatrices:***

Outre l'annulation partielle des marques contrefaisantes, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d'interdiction dans les termes du dispositif.

Eu égard à l'atteinte aux marques KULTE réalisée par le dépôt et l'utilisation des marques CULT pour désigner des vêtements, chaussures et des articles de chapellerie, le tribunal considère que la société LUX sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 30.000 euros.

Par ailleurs, l'usage de la marque CULT pour commercialiser des vêtements à destination du même public que celui de la société KULTE et avec des modèles proches en termes de sérigraphie a causé un préjudice commercial à cette dernière qui a vu son chiffre d'affaires diminuer depuis l'entrée de la marque CULT sur le marché français. Compte-tenu des chiffres produits et du fait que la diminution du chiffre d'affaires ne peut être imputé entièrement à la société CULT INDUSTRIES, le



Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

tribunal considère que la société KULTE sera justement indemnisée par l'allocation d'une indemnité de 150.000 euros à ce titre.

A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la décision est autorisée à la fois dans trois journaux ou revues et également sur le site "cultindustries.com" des défendeurs.

Afin de faire cesser les actes illicites, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

L'équité commande enfin d'allouer aux défenderesses une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

**PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier
ressort ,
et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,**

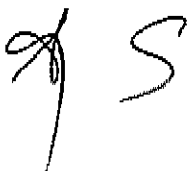
Dit que M. D B S en enregistrant les parties françaises des marques internationales CULT n°785669 et 788317 et la société CULT INDUSTRIES en en faisant usage pour commercialiser des vêtements, chaussures et articles de chapellerie ont commis des actes de contrefaçon des marques KULTE communautaire n°001804376 et française n°98/725546 appartenant à la société LUX et exploitées à titre de licenciée exclusive par la société KULTE,

Interdit à M. S et à la société CULT INDUSTRIES de poursuivre ces actes illicites sur le territoire français sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de 4 mois après la signification de la présente décision;

Prononce la nullité de la partie française des marques CULT n° 785669 et 788317 en ce qu'elles désignent les produits de la classe 25,

Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre national des marques, par le présent greffier préalablement requis par la partie la plus diligente,

Dit que la société LUX ne démontre pas que sa marque communautaire KULTE a acquis une renommée dans l'Union Européenne avant les dates de dépôt des marques CULT litigieuses et la déboute de ses demandes de ce chef,



Audience du 24 Octobre 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 06/13584

Condamne in solidum M. D B S et la société CULT INDUSTRIES EUROPE à payer à la société LUX une indemnité de 30.000 euros et à la société KULTE une indemnité de 150.000 euros au titre de la contrefaçon ainsi qu'une indemnité de 10.000 euros aux demandeurs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix des sociétés LUX et KULTE et aux frais in solidum de M. S et de la société CULT INDUSTRIES EUROPE et ce, dans la limite de 4500 euros HT par insertion,

Condamne la société CULT INDUSTRIES EUROPE à publier le dispositif de la présente décision sur la page d'accueil de son site internet accessible par le nom de domaine "www.cultindustries.com" sous la partie "Europe" en français pendant un mois et ce, postérieurement au délai de 4 mois après la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

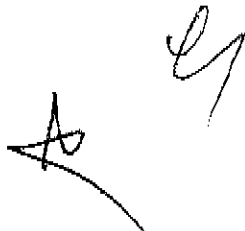
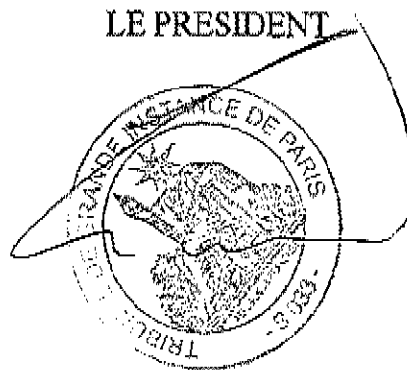
Condamne in solidum M. Douglas B S et la société CULT INDUSTRIES EUROPE aux dépens qui comprendront les frais des constats d'huissier et de saisie-contrefaçon ainsi que de traduction de l'assignation, de notification de l'acte en Australie,

Fait et Jugé à Paris, le 24 octobre 2007,

LE GREFFIER



LE PRESIDENT



N° RG : 06/13584

EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire :

1er Demandeur : **S.A. LUX MANAGEMENT HOLDING** et autres

contre 1er Défendeur : **S.A.R.L. CULT INDUSTRIES EUROPE** et autres

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande
et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main-forte lorsqu'ils en seront requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous
Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de Paris

p/Le Greffier en Chef



18 ème page et dernière