

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

**JUGEMENT
rendu le 23 mars 2018**

N° RG : **16/10717**

N° MINUTE :

Assignation du :
07 juillet 2016

DEMANDERESSE

S.A.S. ORIENTIS GOURMET,
32 rue Marbeuf
75008 PARIS

représentée par Maître Alain CLERY de la SELARL CLERY
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0070

DÉFENDEURS

Monsieur Johnny WU
16 Avenue de la République
75011 PARIS

S.A.R.L. KUSMI
5 bis rue de Saint Gobain
93300 AUBERVILLIERS

représentés par Maître André BERTRAND de la SELARL ANDRE
BERTRAND & ASSOCIES - SOCIETE D AVOCATS, avocats au
barreau de PARIS, vestiaire #L0207

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président
Aurélié JIMENEZ, Juge

assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,

**Expéditions
exécutoires
délivrées le:**

DÉBATS

A l'audience du 13 février 2018, tenue publiquement, devant Carine GILLET et Florence BUTIN, juges rapporteurs qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT

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

EXPOSE DU LITIGE

La société KOUSMICHOFF devenue KUSMI TEA et désormais depuis 2013 ORIENTIS GOURMET, est issue de la maison de thé KOUSMICHOFF qui après s'être imposée sur le marché russe, s'est installée en France en 1917 et a commencé à commercialiser ses variétés et mélanges de thés à Paris sous le nom de KUSMI.

Elle expose avoir poursuivi l'exploitation de ses produits sous le nom commercial KUSMI TEA et engagé d'importants investissements dans le développement de son réseau de boutiques à enseignes ainsi que dans une stratégie de communication axée sur la beauté, et revendique 50 espaces de vente en France et plus de 20 à l'étranger. Depuis 2015, elle a développé des franchises avec des partenaires indépendants et des boutiques automatisées dites « kumikiosk ».

Elle est titulaire d'une série de marques verbales et figuratives dont notamment la marque verbale française KUSMI TEA n°103790906 enregistrée le 16 décembre 2010 en classes 5, 21 et 30 pour désigner des produits de :

5- Tisanes ; infusions médicinales ; compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; herbes médicinales. ;

21- Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosse ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvert (à l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; tasses, mugs, gobelets, boîtes à thé, boules à thé, filtre à thé, passe-thé, services à thé, théières. ;

30 -Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; infusions non médicinales.

La société KUSMI a été immatriculée le 2 juillet 2014 et le 19 août 2014, l'un de ses co-fondateurs Johnny WU a déposé la demande d'enregistrement n°144112650 d'une marque verbale française KUSMI JEANS pour désigner en classes 14, 18 et 25 des produits de :

14- Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; médailles;

18- Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; portemonnaie; porte-cartes de crédit (portefeuilles); sacs; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets à provisions;

25- Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie ; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements.

Estimant que la marque KUSMI JEANS portait atteinte à ses droits privatifs conférés par l'enregistrement le 16 décembre 2010 de la marque KUSMI TEA, à son nom commercial KUSMI TEA utilisé depuis 1989 et à ses noms de domaine comportant le radical « *kusmi* » ou « *kusmitea* » dont en particulier le nom de domaine <*kusmitea.com*> enregistré le 21 mars 2007, la société ORIENTIS GOURMET a par courrier du 22 octobre 2014, mis celle-ci en demeure de renoncer à la marque KUSMI JEANS et de modifier sa dénomination sociale et son nom commercial.

La société KUSMI ayant indiqué par lettre de son conseil datée du 6 novembre 2014 qu'elle refusait de se soumettre à cette injonction en invoquant l'absence de risque de confusion créé par la coexistence de ces signes, la société ORIENTIS GOURMET a le 12 novembre 2014 formé opposition à l'enregistrement de la marque KUSMI JEANS en invoquant la renommée de sa marque KUSMI TEA.

Cette opposition a été rejetée par décision du 12 mai 2015 aux motifs que l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, permettant d'engager une action en responsabilité civile pour voir sanctionner l'emploi d'un signe pour des produits ou services non similaires à ceux visés à l'enregistrement d'une marque antérieure jouissant d'une renommée, ne pouvait même de façon implicite recevoir application dans le cadre d'une procédure d'opposition, et malgré l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ainsi que sa notoriété, « *aucune similarité n'a été démontrée entre les produits et services, de sorte que le risque de confusion n'est pas établi et qu'ainsi le signe verbal contesté KUSMI JEANS peut donc être adopté comme marque pour désigner les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure notoire KUSMI TEA* »

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier délivré les 7 et 8 juillet 2016, la société ORIENTIS GOURMET a fait assigner la société KUSMI et Johnny WU devant ce tribunal pour voir notamment constater la renommée de sa marque KUSMI TEA, voir prononcer l'annulation de la marque KUSMI JEANS et obtenir des mesures indemnitaires et d'interdiction.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2017, la société ORIENTIS GOURMET présente les demandes suivantes:

Vu notamment, les articles L.713-5, L.711-4 du code de la propriété intellectuelle et 1240 (ex. 1382) du code civil,

DEBOUTER Johnny WU et la société KUSMI de toutes leurs demandes reconventionnelles à toutes fins qu'elles comportent,

DIRE ET JUGER la société ORIENTIS GOURMET recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,

DIRE ET JUGER que la marque "KUSMI TEA" n°103790906 constitue une marque de renommée au sens de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,

DIRE ET JUGER que le nom commercial KUSMI TEA jouit d'une renommée sur l'ensemble du territoire français,

DIRE ET JUGER qu'en exploitant la marque "KUSMI JEANS" n°144112650 dans les conditions ci-dessus rappelées, Johnny WU s'est rendu coupable, au sens de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, d'atteinte à la renommée de la marque "KUSMI TEA" n°10 3 790 906,

DIRE ET JUGER qu'en déposant et exploitant la dénomination sociale KUSMI et le nom commercial KUSMI JEANS dans les conditions ci-dessus rappelées, la société KUSMI s'est rendue coupable d'atteinte à la marque renommée KUSMI TEA n°103790906 et de parasitisme au sens de l'article 1240 (ex. 1282) du code civil,

En conséquence :

FAIRE INTERDICTION à la société KUSMI et à Johnny WU de reproduire, utiliser et/ou apposer la dénomination KUSMI, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction commise dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir,

ORDONNER à la société KUSMI de modifier sa dénomination sociale dans les 15 jours de la signification à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour,

SE RÉSERVER la liquidation des astreintes prononcées,

PRONONCER la nullité de la marque "KUSMI JEANS" n°144112650 en ce qu'elle porte atteinte aux droits antérieurs de la marque ORIENTIS GOURMET,

CONDAMNER la société KUSMI et Johnny WU *in solidum* à payer à la société ORIENTIS GOURMET la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts, résultant des atteintes portées à la marque "KUSMI JEANS" n°14 4 112 650, sauf à parfaire,

CONDAMNER la société KUSMI à payer à la société ORIENTIS GOURMET, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la concurrence parasitaire sauf à parfaire,

ORDONNER la publication du jugement à intervenir, si besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, et au moins par extraits, dans 5 journaux, français ou étrangers, au choix de la société ORIENTIS GOURMET et aux frais de la société KUSMI et de Johnny WU dans la limite de 8.000 euros H.T. par insertion,

CONDAMNER *in solidum* la société KUSMI et Johnny WU à payer à la société ORIENTIS GOURMET la somme de 15.000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER *in solidum* la société KUSMI et Johnny WU aux entiers dépens de l'instance.

La société ORIENTIS GOURMET expose que:

- sa marque est renommée, est intensivement exploitée et bénéficie d'une très forte exposition médiatique,
- elle organise des événements avec des marques connues de l'univers de la mode ainsi que des opérations de co-branding,
- les arguments adverses sont inopérants, ils s'inscrivent dans le cadre d'une action en contrefaçon qui n'est pas l'objet du litige,
- le lien établi entre les signes par le public concerné est évident, il est donc tiré indûment profit de la renommée de la marque KUSMI TEA,
- les agissements reprochés lui causent un préjudice en ce qu'ils entraînent une dilution et une banalisation de la marque KUSMI TEA,
- la marque KUSMI JEANS est nulle en raison de l'existence de droits antérieurs,
- des actes parasitaires sont également constitués du fait de l'atteinte portée au nom commercial KUSMI TEA.

La société KUSMI et Johnny WU présentent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2017, les demandes suivantes:

RECEVOIR la société KUSMI JEANS, Johnny WU dans l'ensemble de leurs arguments, fins et moyens et déclarer ceux-ci bien fondés,

Vu l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,

A titre principal,

DIRE ET JUGER que la marque "KUSMI TEA" n°103790906 n'est pas une marque jouissant d'une renommée, et qu'elle ne peut de ce fait bénéficier de la protection spécifique de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,

En conséquence,

DEBOUTER la société ORIENTIS GOURMET de sa demande et de son action fondée sur l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle.

Vu l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,

Toujours à titre principal,

DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucun lien entre la marque "KUSMI TEA" n°103790906 qui est exploitée pour la vente de thés, et la marque "KUSMI JEANS" n°144112650 dont tout le monde peut constater à sa lecture qu'elle est utilisée pour vendre des jeans ainsi que d'autres vêtements et accessoires de mode,

En conséquence,

DEBOUTER de plus fort la société ORIENTIS GOURMET de sa demande et de son action fondée sur l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, encore et toujours à titre principal,

DIRE ET JUGER que la marque "KUSMI JEANS" n°144112650 ne constitue pas une exploitation injustifiée de la marque "KUSMI TEA" n°103790906,

En conséquence,
DEBOUTER de plus fort la société ORIENTIS GOURMET de sa demande et de son action fondée sur l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle,

Vu la jurisprudence de la CJUE,
DIRE ET JUGER qu'il est de jurisprudence constante, au regard du droit européen, que le simple dépôt d'une marque ne constitue pas « *un usage dans la vie des affaires* »,

CONSTATER que si la marque "KUSMI JEANS" n°144112650 a bien été déposée à l'INPI par Johnny WU, elle n'a jamais fait l'objet d'un usage effectif et sérieux,

En conséquence,
DEBOUTER la société ORIENTIS GOURMET de sa demande et de son action fondée sur l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle à l'encontre de Johnny WU,

CONSTATER que la marque "KUSMI JEANS" n°144112650 n'a pas non plus fait l'objet d'un usage effectif et sérieux par la société "KUSMI JEANS",

En conséquence,
DEBOUTER également la société ORIENTIS GOURMET de sa demande et de son action fondée sur l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle à l'encontre la société KUSMI JEANS,

Vu l'article 1240 du code civil,
DIRE ET JUGER que la société ORIENTIS GOURMET ne peut invoquer l'article 1240 du code civil, subsidiairement à l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle pour les mêmes faits,

DIRE ET JUGER que la dénomination sociale KUSMI ne porte pas non plus atteinte à la marque "KUSMI TEA" n°103790906,

En conséquence,
DEBOUTER la société ORIENTIS GOURMET de sa demande et de son action fondée dirigée à l'encontre de la raison sociale KUSMI, Reconventionnellement,

Vu l'article 1240 du code civil
DIRE ET JUGER que la procédure de la société ORIENTIS GOURMET a été engagée de mauvaise foi et avec malice,

En conséquence,
CONDAMNER la société ORIENTIS GOURMET à payer 10.000 euros de dommages et intérêts à la société KUSMI en réparation du préjudice subi par celle-ci de ce fait,

CONDAMNER la société ORIENTIS GOURMET à rembourser à Johnny WU et à la société KUSMI les honoraires et frais engagés par ceux-ci pour se défendre d'un mauvais procès, soit la somme de 12.000 euros,

CONDAMNER la société ORIENTIS GOURMET aux frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me André BERTRAND en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les défenderesses exposent que:

- la renommée de la marque KUSMI TEA n'est pas démontrée,
- il n'existe pas de lien établi entre les signes en conflit compte tenu des produits qu'ils désignent respectivement,
- la marque KUSMI JEANS n'est pas exploitée dans la vie des affaires,
- les actes de parasitisme ne sont pas plus caractérisés,
- la dénomination sociale KUSMI ne porte pas atteinte aux droits de la société ORIENTIS GOURMET,

-le préjudice allégué n'est pas établi et la condamnation *in solidum* n'est pas justifiée,
-la procédure est engagée de mauvaise foi.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2017 et l'affaire a été plaidée le 13 février 2018.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION:

1-La renommée de la marque KUSMI TEA:

La société ORIENTIS GOURMET estime que la renommée de sa marque provient du caractère particulièrement distinctif du terme « KUSMI » aisément mémorisable en tant que tel, de ses modalités d'exploitation ainsi que de ses relations avec l'univers de la mode et de la beauté. Elle expose qu'elle est le leader du thé premium en France, que ses produits sont très largement diffusés sur internet dans une soixantaine de boutiques implantées dans des lieux stratégiques ou des corners, sont vendus dans les grands magasins ainsi que par les grandes surfaces et détaillants spécialisés et enfin, sont présents dans des cafés-restaurants et hôtels. Elle se prévaut d'un chiffre d'affaires en constante progression et d'investissements réguliers et massifs pour le développement et la promotion de sa marque, d'une très forte médiatisation, d'une étude de notoriété réalisée en 2014 et de l'organisation d'événements particuliers avec des marques connues du monde de la mode lui permettant d'atteindre un public plus large que celui des consommateurs de thé. Elle ajoute s'associer régulièrement avec des marques du secteur de l'habillement et de la bijouterie dans des opérations de co-branding telles que la décoration de ses boîtes par Jean-Paul Gaultier, des partenariats avec le salon WHO'S NEXT, la Fashion Week et avec différentes marques au moyen de cadeaux ou encore de dégustations offertes dans les espaces de vente de ces enseignes. Elle en conclut d'une part, que la marque KUSMI ou KUSMI TEA est largement connue du public au-delà des seuls consommateurs de thé et d'autre part, qu'elle est régulièrement associée à l'univers de la mode.

La société ORIENTIS GOURMET soutient en outre que les arguments qui lui sont opposés sont soit inopérants lorsqu'ils sont relatifs au risque de confusion, soit mal fondés en ce que contrairement à ce qui est allégué les éléments qu'elle communique suffisent à établir sa renommée.

La société KUSMI et Johnny WU répondent que la mise en œuvre de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle suppose l'existence d'une marque renommée, l'existence d'un lien entre ladite marque renommée et la marque ou le signe contesté et enfin, une exploitation injustifiée tirant profit ou préjudiciant au caractère distinctif de la marque renommée.

Elle estime que ces conditions ne sont pas remplies en ce que la demanderesse ne démontre pas qu'une partie significative des buveurs de thé connaît la marque KUSMI TEA, et qu'aucun lien n'est établi entre celle-ci et le signe KUSMI JEANS dont l'exploitation ne lui est en conséquence pas préjudiciable.

Sur ce,

En application de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle, « la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

Le régime des marques de renommée vise à protéger les fonctions de la marque autres que celle d'indication d'origine à savoir la transmission d'autres messages ou représentations qui y sont associées tels que le luxe ou un style de vie qui ainsi véhiculés, confèrent au signe une valeur économique intrinsèque autonome et distincte de celle résultant du périmètre de son enregistrement. (TPI 22 mars 2007, SIGLA/OHMI - Elleni Holding T-215-03, point 35).

Une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une fraction significative du public concerné par les produits visés à l'enregistrement et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services qu'elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l'ancienneté de la marque, son succès commercial, l'étendue géographique de son usage et l'importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l'existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs et le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d'une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (CJCE 6 oct 2009, PAGO international/Tirolmilchregistrierte genossenschaft, C-301/07, point 25, TPI 10 mai 2007 Antartica/OHMI The Nasdaq Stock Market, T-47/06, point 51, TUE 5 mai 2015, Spa Monopole/OHMI-Orly International T-131/12, point 33) .

La société ORIENTIS GOURMET verse aux débats une série d'articles de presse économique ou d'actualité -« le Journal du Dimanche » paru en mai 2010, « Le nouvel Observateur » en juillet 2011, « Le Figaro » en janvier 2012, « stratégies » en janvier 2013, « Valeurs actuelles » en mars 2013, « Les Echos » en mai 2013, mai 2015 et août 2015, www.latribune.fr en janvier 2016, lesquels évoquent notamment « une seconde jeunesse », des « adresses de prestige », le « thé branché », une « volonté de casser les codes », et une inspiration de l'univers de la cosmétique pour « une boisson à la fois glamour et grand public » ce qui témoigne d'une campagne de communication engagée depuis plusieurs années, axée sur un renouvellement de l'image du thé commercialisé sous le signe -verbal ou semi-figuratif- KUSMI TEA (pièce C2). La marque est également présente dans la presse de type magazine de mode -« Glamour », « Elle », « Biba » -ainsi que le démontrent des extraits de parutions en 2013 et 2014 (pièce C21).

Elle établit ensuite augmenter régulièrement le nombre de ses points de vente notamment par une ouverture récente à la franchise en 2015 (pièce C36), communique un extrait des données du site www.kusmitea.com comptabilisant 2.399.420 visiteurs entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2016 (pièce C14), et produit ses comptes annuels au 31 décembre 2015 -mentionnant un chiffre d'affaires de 60.667.698 euros en constante progression depuis 2010 (pièce C18)-ainsi qu'une attestation de son commissaire aux comptes certifiant que ses dépenses promotionnelles pour le développement de la marque s'élèvent à 544.913 euros en 2011, 2.126.279 euros en 2014 et 1.635.186 euros en 2016 (pièces C 20 et 20 bis).

L'étude de notoriété réalisée à la demande de la société ORIENTIS GOURMET est datée du 6 novembre 2014 et effectuée sur un panel de 60.000 internautes. Elle révèle que 50% des personnes interrogées connaissent la marque KUSMI TEA, 23% d'entre elles associant spontanément le terme « KUSMI » à « KUSMI TEA » et au thé et 9% à des vêtements, ces taux passant respectivement à 45% et 14% en association assistée à un univers produit (pièce C31).

Elle justifie enfin de la réalisation d'événements et d'opérations de partenariat avec différentes marques de cosmétiques - l'Occitane, Clarins- ou de vêtements -Lacoste, Petit Bateau, Princesse Tam-Tam, Jean-Paul Gaultier, Tara Jarmon, ba&sh- ainsi que de sa présence sur les réseaux sociaux.

Bien qu'une proportion importante de ces pièces ne soient pas datées, la référence à certains événements en cause sur les blogs et réseaux sociaux permet de vérifier que cette forme de communication s'est significativement développée à partir de 2013 (pièces C 27, 28 et 29).

La diversité de ces sources, les données chiffrées communiquées et le résultat de l'étude de notoriété réalisée en 2014 permettent, ajoutées à la multiplication des modes de distribution des produits sous la marque « KUSMI TEA » atteignant de ce fait une grande diversité de clientèle et témoignant de son succès commercial, suffisent à établir que la marque invoquée est connue d'une large fraction du public et qu'elle est associée aux produits distribués sous le signe mais également, à un univers et à une image renouvelée du thé. Elle bénéficie en conséquence d'une renommée sur le territoire français.

2-L'atteinte invoquée aux droits conférés par la marque renommée:

La société ORIENTIS GOURMET soutient qu'au regard du caractère distinctif et dominant du terme KUSMI et de la similitude des signes en conflit, il est évident que la marque KUSMI JEANS et la dénomination KUSMI évoqueront la marque KUSMI TEA au consommateur d'attention moyenne compte-tenu de sa connaissance par le public et des opérations de co-branding mentionnées plus haut.

Elle estime que cette association permet à la société KUSMI de tirer ainsi profit de l'image « *branchée* » et de qualité attachée à la marque KUSMI TEA et facilite l'établissement de celle-ci à moindre frais sur un marché sur lequel la demanderesse s'est implantée.

La société KUSMI et Johnny WU contestent toute exploitation injustifiée du signe KUSMI au motif que la preuve d'un risque de dilution de la marque KUSMI TEA n'est pas rapportée.

Sur ce,

Les atteintes à la marque de renommée sont la conséquence d'une similitude entre celle-ci et le signe postérieur, ayant pour effet de conduire le public concerné à établir un lien entre les deux marques en conflit alors même qu'il ne les confond pas. C'est en effet l'existence de ce rapprochement qui permet de conclure que l'usage de la marque postérieure est susceptible de bénéficier indûment de la distinctivité de la première, ou de lui occasionner un préjudice.

Cette appréciation doit s'effectuer globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce dont notamment l'intensité de la renommée de la marque, son caractère distinctif, le degré de similitude entre les signes ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou services respectivement visés au dépôt des titres.

Les signes en conflit sont « KUSMI TEA » d'une part et « KUSMI » et « KUSMI JEANS » d'autre part.

L'élément dominant et distinctif est dans chaque cas le terme « KUSMI » qui est parfaitement arbitraire et n'est évocateur ni de boissons ou produits alimentaires, ni d'articles de mode, l'adjonction des mots « tea » et « jeans » étant perçus comme descriptifs. Il existe donc une similitude visuelle, phonétique et verbale entre les signes d'autant plus grande que le terme distinctif est placé en position d'attaque.

Les produits concernés, qui sont dans le premier cas des articles de thé et autres boissons, biscuiterie et ustensiles de cuisine et dans le second cas des vêtements, bijoux et articles de cuir, ne présentent aucune similarité. Cependant comme il est dit plus haut, la renommée acquise par la marque KUSMI TEA et son positionnement sur le marché ont pour effet de la rendre évocatrice au-delà des produits qu'elle désigne, d'un environnement associé au bien-être et à la beauté ainsi qu'à la mode.

Dans ces conditions, le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif mis en présence des signes « KUSMI » et « KUSMI JEANS » sera susceptible d'établir un lien avec la marque « KUSMI TEA » et l'image de qualité qu'elle véhicule.

Compte-tenu de ce rattachement opéré dans l'esprit du public, l'usage des signes « KUSMI » et « KUSMI JEANS » constituent une exploitation injustifiée de la renommée de la marque « KUSMI TEA » génératrice d'un préjudice causé à son titulaire en ce que celui-ci engage des moyens importants en vue d'asseoir cette reconnaissance, et choisit des partenaires commerciaux correspondant à son positionnement et à sa stratégie de communication.

L'atteinte à la marque de renommée « KUSMI TEA » par l'adoption de la dénomination sociale « KUSMI » et de la marque « KUSMI JEANS » est donc constituée.

3-La validité de la marque KUSMI KEANS:

La société ORIENTIS GOURMET expose qu'en raison de la renommée du terme « KUSMI TEA » et du nom commercial éponyme sous lequel les produits sont également exploités, la marque KUSMI JEANS doit

être annulée du fait de l'atteinte qu'elle porte à ces droits antérieurs.

La société KUSMI et Johnny WU opposent à cette prétention que la marque KUSMI JEANS n'a jamais fait l'objet d'un usage effectif et sérieux dans la vie des affaires que ne suffit pas à constituer son simple dépôt.

Sur ce,

L'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « *ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :*

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

(...) ».

Le seul enregistrement d'une marque de surcroît associée à une dénomination sociale, est constitutif d'un usage du signe en cause dans la vie des affaires puisqu'il permet de l'opposer aux tiers et de constituer un monopole nonobstant l'absence d'exploitation jusqu'à l'expiration du délai au-delà duquel toute personne intéressée est susceptible d'agir en déchéance des droits attachés à ce titre.

Il est renvoyé aux développements qui précèdent qui conduisent à relever l'atteinte aux droits antérieurs conférés par la marque « KUSMI TEA » et au nom commercial « KUSMI TEA », dont les pièces citées plus haut démontrent qu'il est connu sur l'ensemble du territoire national.

La marque KUSMI JEANS n°144112650 doit en conséquence être annulée.

4-les actes de parasitisme invoqués:

La société ORIENTIS GOURMET fait valoir que les termes « KUSMI TEA » sont constamment utilisés de façon pérenne et non équivoque, et que les reprises du nom « KUSMI » comme dénomination sociale et au sein d'une marque constituent des actes de parasitisme économique en raison du positionnement de la demanderesse dans le secteur de la mode, de son savoir-faire et de sa réputation.

La société KUSMI et Johnny WU répondent que les demandes présentées au bénéfice de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle ne permettent pas à titre subsidiaire de revendiquer l'application de l'article 1240 du code civil aux mêmes fins.

Ils ajoutent qu'une marque n'est pas susceptible d'être parasitée si elle n'est pas suffisamment notoire ou renommée, et si le public n'établit pas un lien direct entre celle-ci et la marque ou le signe contesté.

Sur ce,

Sanctionnés sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les agissements parasitaires consistant à tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d'un savoir-faire, d'un travail de création, de recherches ou d'investissements de façon à en retirer un avantage concurrentiel injustifié.

La société ORIENTIS GOURMET n'invoquant pas à ce titre sa marque de renommée mais l'existence du nom commercial KUSMI TEA et ses noms de domaine, il ne peut lui être reproché de poursuivre les mêmes agissements sous des qualifications différentes.

La captation du bénéfice de l'image construite par la société ORIENTIS GOURMET au moyen de nombreuses opérations promotionnelles et de la diversification de ses circuits de distribution sous le nom commercial KUSMI TEA et au moyen des noms de domaine contenant le vocable <kusmitea> constitue des actes de parasitisme distincts des atteintes portées à la marque de renommée KUSMI TEA.

4-Mesures indemnitaires et d'interdiction réclamées :

La société ORIENTIS GOURMET soutient que les défendeurs ne peuvent contester l'existence de son préjudice au motif qu'aucun produit n'aurait été commercialisé puisqu'un constat d'huissier sur le site www.juliencoudert.com associé aux mots clés « KUSMI JEANS » permet d'accéder à la représentation d'étiquettes et de cartes de visite, ce qui constitue un commencement de banalisation de ses signes « KUSMI TEA » accentuée par la dénomination sociale « KUSMI ».

La société KUSMI et Johnny WU répondent que la demanderesse ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice d'autant moins qu'à ce jour, aucun jean n'a été commercialisé sous la marque KUSMI JEANS. Il est ajouté que les co-défendeurs ne peuvent être condamnés solidairement en ce que Johnny WU n'a fait que déposer la marque "KUSMI JEANS" pour une société en cours de constitution et qu'il n'a jamais exploité cette marque à titre personnel, et enfin que l'utilisation de la dénomination sociale "KUSMI" ou du nom commercial "KUSMI JEANS" n'était pas illicite s'agissant de commercialiser des vêtements.

Sur ce,

Il ressort des pièces communiquées par la demanderesse elle-même (constat d'huissier du 12 février 2016) que la société KUSMI n'a pas de site internet marchand et que les données la concernant montrent qu'elle n'a en réalité jamais développé de véritable activité. Du fait de cette absence de visibilité nonobstant l'adoption de la dénomination sociale «KUSMI », le préjudice résultant des atteintes relevées tant au titre de la marque de renommée est extrêmement limité et sera suffisamment réparé par les mesures d'interdiction prononcée.

Il n'y a pour les mêmes raisons pas lieu de faire droit aux demandes de publication.

5-Demande reconventionnelle de Johnny WU et de la société KUSMI au titre de la procédure abusive:

Les demandes principales de la société ORIENTIS GOURMET étant jugées fondées, son action ne peut être qualifiée d'abusives et les demandes formées à ce titre seront rejetées.

La société KUSMI et Johnny WU, parties perdantes, supporteront la charge des dépens et seront condamnées à verser à la société ORIENTIS GOURMET, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.

Cette condamnation doit être prononcée *in solidum* dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que Johnny WU, à ce jour titulaire de la marque litigieuse, ait déposé celle-ci pour le compte de la société en formation.

L'exécution provisoire n'étant pas justifiée au cas d'espèce ni adaptée à la solution du litige, elle n'a pas lieu d'être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que la marque "KUSMI TEA" n°103790906 constitue une marque de renommée au sens de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

DIT que le nom commercial KUSMI TEA est connu sur l'ensemble du territoire français ;

DIT qu'en déposant la marque "KUSMI JEANS" n°144112650, Johnny WU a porté atteinte à la marque de renommée "KUSMI TEA" n°103790906 ;

DIT qu'en adoptant la dénomination sociale KUSMI, la société KUSMI a porté atteinte à la marque de renommée KUSMI TEA n°103790906 ;

DIT qu'en adoptant la dénomination sociale KUSMI, la société KUSMI a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société ORIENTIS GOURMET;

En conséquence :

FAIT INTERDICTION à la société KUSMI et à Johnny WU de poursuivre l'utilisation des termes « KUSMI » ou « KUSMI JEANS » ;

ORDONNE à la société KUSMI de procéder à la modification de sa dénomination sociale, ce passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ;

PRONONCE la nullité de la marque "KUSMI JEANS" n°144112650 pour l'ensemble des produits visés à son dépôt ;

DIT que la transmission du jugement à l'INPI aux fins de transcription lorsqu'il sera devenu définitif, interviendra à l'initiative de la partie la plus diligente ;

DEBOUTE la société ORIENTIS GOURMET de ses demandes de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la société ORIENTIS GOURMET de ses demandes de publication ;

CONDAMNE *in solidum* la société KUSMI et Johnny WU à payer à la société ORIENTIS GOURMET la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE *in solidum* la société KUSMI et Johnny WU aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 23 mars 2018

Le Greffier

Le Président