

Grosses délivrées
aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 JANVIER 2011

(n° **4** , 08 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **08/23573**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2008 - Tribunal de Grande Instance
de PARIS - RG n° 06/09830

APPELANTES

La société DEMSA, S.A.S

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social Parc des Barbanniers - 7 Allée des Barbanniers
92632 GENNEVILLIERS

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Me Vanessa LAMOTHE-MATIGNON, avocat au barreau de Paris,
toque : P253
plaidant pour LERNER - FRIGGERI & ASSOCIÉS

La société AKAI SALES PTE Ltd

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social 9 Commonwealth Lane The Grande Bulding
SINGAPORE 149555

dont le domicile est élu en la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la
Cour
assistée de Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de Paris, toque : J046
plaidant pour WATRIN BRAULT ASSOCIES

INTIMÉE

La société DIVX INC

prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 4780 Eastgate Mall San Diego
92121 CALIFORNIE (ETAT UNIS)

dont le domicile est élu en la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la
Cour
assistée de Me Julien LACKER, avocat au barreau de Paris, toque : D1883
plaidant pour WILLIAM JAMES KOPACZ

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

ARRÊT : - contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu les appels respectivement interjetés le 15 décembre 2008 par la société de droit français DEMSA (SAS) et le 17 février 2009 par la société AKAI ayant son siège à Singapour, du jugement rendu contradictoirement le 12 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris statuant dans le litige les opposant à la société DIVX Inc., organisée selon les lois de l'Etat du Delaware (Etats-Unis) ;

Vu les conclusions signifiées en dernier lieu :

- le 26 février 2010 par la société AKAI, appelante,
- le 15 mars 2010 par la société DEMSA, appelante,
- le 16 mars 2010 par la société DIVX, intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 19 octobre 2010 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déferé et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

- la société DIVX, titulaire de la marque française verbale DIVX n° 03 3 232 193, déposée le 20 juin 2003 et enregistrée le 2 avril 2004 pour désigner notamment *les appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la retransmission du son ou des images ; les publications électroniques téléchargeables ; les programmes informatiques ; les logiciels intégrés dans des puces de microprocesseurs pour le transfert vidéo à large bande, stockage et compression ; les logiciels téléchargeables en ligne pour le transfert vidéo à large bande, stockage et compression*, commercialise sous cette marque un logiciel de compression et décompression de fichiers vidéo (codec),



- le codec sert à compresser les fichiers vidéo de grande taille de manière à en assurer le stockage sur CD-ROM ou sur DVD (fonction de **codage**) puis à les décompresser de façon à en permettre la lecture par le lecteur CD ou DVD (fonction de **decodage**),
- le codec DIVX met en oeuvre une technologie qui lui est propre, en conséquence, un DVD encodé avec le codec DIVX devra être utilisé dans un lecteur DVD doté du décodeur DIVX faute de quoi la lecture du fichier vidéo sera de mauvaise qualité,
- les fabricants licenciés sont autorisés, moyennant redevance, à équiper leurs produits du codec DIVX et à y apposer le label DIVX,
- la société DIVX a fait constater par huissier de justice le 2 mai 2006 et par l'Agence pour la protection des programmes les 4 et 9 mai 2006, que la société DEMSA, distributeur en France des produits de la société AKAI, proposait à la vente sur internet et sur catalogue 5 modèles d'appareils audiovisuels de marque AKAI : lecteurs DVD, ensembles home cinéma, chaînes HI-FI, revêtus indûment du logo DIVX,
- c'est dans ces circonstances qu'elle a engagé, par actes d'huissier de justice respectivement délivrés le 15 juin 2006 à la société DEMSA et le 22 juin 2006 à la société AKAI la présente instance en contrefaçon de ses droits de marque et en concurrence déloyale et parasitaire,
- les premiers juges ont, pour l'essentiel, rejeté la demande en concurrence déloyale mais accueilli la demande en contrefaçon et ont, de ce dernier chef, alloué une provision de 200.000 euros, ordonné sous astreinte la production par les sociétés défenderesses des documents comptables relatifs à la commercialisation des produits contrefaisants, prononcé des mesures d'interdiction et de publication ;

Sur la recevabilité :

Considérant que les sociétés appelantes maintiennent devant la cour les fins de non recevoir vainement opposées en première instance à l'action en contrefaçon ;

Qu'il est soutenu en premier lieu, par la société AKAI, que l'action serait mal dirigée à son endroit, les produits litigieux ayant été fournis à la société DEMSA par la société NAKS en vertu du contrat de distribution exclusive qui liait au moment des faits ces deux sociétés, elle-même n'ayant contracté avec la société DEMSA que le 1^{er} juin 2006 ;

Or considérant que la société DIVX fait observer pertinemment que la société NAKS et la société AKAI appartiennent au même groupe à telle enseigne que le contrat de distribution conclu entre les sociétés NAKS et DEMSA en date du 2 janvier 2004 a pour en-tête la dénomination AKAI, que la société AKAI, dans les courriers échangés avec la société DIVX avant l'introduction de l'instance s'est toujours présentée et comportée comme responsable de ses produits, qu'elle ne démontre, ni même allègue, qu'elle ignorait l'offre en vente de ses produits par la société DEMSA ou qu'elle s'y serait opposée, que bien au contraire, le constat APP des 4 et 9 mai 2006 montre que le site accessible au nom de domaine www.akai.com , dont la société AKAI est titulaire, désigne sous la rubrique *distribution network* la société DEMSA comme le distributeur en France des produits de la marque AKAI ;

Qu'il s'infère de ces éléments que c'est à bon droit que la société DIVX fait valoir que la société AKAI avant même d'avoir signé le 1^{er} juin 2006 un contrat de distribution avec la société DEMSA avait confié à celle-ci la distribution de ses produits en France ;

Qu'en conséquence la société DIVX est, par confirmation du jugement entrepris, recevable à agir contre la société AKAI ;

Considérant qu'il est conclu en second lieu, de concert par les sociétés AKAI et DEMSA, que la société DIVX serait dépourvue de droit d'agir, la marque revendiquée étant entachée de nullité pour défaut de caractère distinctif et frappée à tout le moins de déchéance tant par dégénérescence que pour défaut d'usage sérieux ;

Considérant que l'article 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que *le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés . Sont dépourvus de caractère distinctif :*

a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; (...) ;

Que selon les sociétés appelantes, le terme DIVX constituait dès avant le 20 juin 2003, date du dépôt de la marque, la désignation usuelle et générique de tout format de compression / décompression de fichiers vidéo et, par extension, de tout support ou matériel de lecture compatible avec ce format ;

Or considérant qu'il n'est pas démenti que la société intimée a procédé à un choix parfaitement arbitraire en utilisant le signe DIVX pour désigner en 1999 le codec qu'elle venait de créer ;

Qu'il n'est pas davantage contesté que le codec de la société DIVX, pionnière dans le domaine de la compression / décompression des fichiers vidéo, était très bien implanté en 2003, que l'on trouvait cependant sur le marché, à cette date, des codecs commercialisés par des sociétés concurrentes telles que REAL NETWORKS, MICROSOFT, APPLE et répondant à des dénominations différentes telles que MPEG-2, REAL, QUICK TIME ;

Qu'il est par ailleurs établi, au vu des coupures de presse de l'époque, que le terme DIVX visait toujours les produits de la société éponyme, soit le codec en particulier soit plus généralement l'ensemble des produits issus de la technologie de compression/décompression des fichiers vidéo mise au point par cette société, et qu'en aucun cas, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, le terme DIVX n'était utilisé pour désigner les produits des sociétés concurrentes ;

Qu'il s'ensuit de ces éléments que le signe attaqué n'était pas à la date du dépôt de la marque la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits couverts par l'enregistrement et qu'il était apte, par voie de conséquence, à garantir la fonction d'indication d'origine de la marque en permettant au consommateur de distinguer les produits de la société DIVX des produits identiques ou similaires distribués par des sociétés concurrentes ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle, *encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; (...)* ;

Que les sociétés appelantes soutiennent en invoquant ces dispositions, que le terme DIVX, à supposer qu'il fût distinctif à la date du dépôt de la marque, a perdu depuis ce caractère en devenant la désignation usuelle de logiciels, programmes informatiques de compression / décompression de fichiers vidéo, fichiers vidéo enregistrés sous un format de compression / décompression, supports d'enregistrement contenant de tels fichiers, produits de lecture de tels supports ;

Mais considérant, au terme de l'analyse à laquelle la cour s'est livrée de l'ensemble des pièces versées aux débats, en particulier des extraits de la presse écrite généraliste ou économique et de sites internet spécialisés dans la haute technologie, que le tribunal a pertinemment retenu par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte, que les sociétés appelantes, pas plus qu'elles n'ont pu le faire au moment du dépôt, ne démontrent que le signe DIVX soit devenu, après le dépôt de la marque, la désignation dans le langage courant du codec et des produits qui lui sont associés ;

Que le tribunal a en effet exactement relevé que ce signe est utilisé en référence à la technologie développée par la société DIVX et qu'il est le plus souvent précédé du produit qu'il vise précisément à identifier : *le format DIVX, le codec DIVX, la technologie DIVX*, tous éléments de constatation qui établissent que "DIVX" n'est pas la dénomination générique et usuelle de tout produit mettant en oeuvre la technologie de compression / décompression des fichiers vidéo, ce d'autant que depuis 2003 sont encore apparus sur le marché, sous des dénominations diverses : MEDIA PLAYER, XVID, FLASH 8, des codecs en provenance de sociétés concurrentes ;

Que le tribunal a encore très justement observé, s'agissant des quelques cas où le terme DIVX était utilisé dans un sens générique : *Ce produit permet de lire les DIVX*, que la société DIVX justifie être intervenue systématiquement pour défendre sa marque en adressant aux éditeurs des sites internet en cause des courriers parfaitement circonstanciés par lesquels elle indique qu'il est *attentatoire aux droits de la société DIVX Inc. D'avoir une présentation qui pourrait être comprise comme indiquant que la marque DIVX serait la désignation de toutes sortes de formats dont certains n'auraient pas pour origine la société DIVX Inc ;*

Que c'est toujours à raison, enfin, que le tribunal ayant souligné le succès des produits DIVX, qui occuperaient jusqu'à 94% des parts de marché, a estimé que la société DIVX ne pouvait avoir un contrôle absolu sur sa marque, ce qui explique qu'elle ait pu laisser sans réaction un article paru dans le numéro de mai 2007 du titre PLANETE NUMERIQUE qui présente le DIVX comme étant *le nom donné aux vidéos compressées par le procédé de compression vidéo du même nom et par extension aux vidéos compressées par des procédés équivalents*, cet élément de la procédure ne suffisant pas en tout état de cause, au regard de l'ensemble des productions, à établir à la charge de son titulaire une dégénérescence de la marque ;

Considérant, selon les dispositions de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, que le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits ; que la preuve de l'exploitation, qui peut être apportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ;

Que les sociétés appelantes prétendent à l'appui de ces dispositions que la société DIVX fait usage non pas de la marque française verbale revendiquée en l'espèce mais de la marque communautaire complexe n° 3 924 149 déposée le 8 juillet 2004 ;

Or considérant que la société DIVX justifie en l'état des pièces produites aux débats et notamment des extraits de catalogues CARREFOUR et FNAC de 2005 et de 2007 et du procès-verbal de constat sur internet dressé par huissier de justice le 4 février 2010 de l'utilisation sérieuse de la marque opposée pour désigner des lecteurs DVD, des portables, des logiciels ;

Considérant qu'il résulte de ces développements que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a retenu la validité de la marque revendiquée et rejeté les demandes tendant à voir constater la déchéance des droits du propriétaire de la marque ;

Sur le fond :

sur la demande en contrefaçon,

Considérant que les sociétés appelantes se prévalent, pour combattre le grief de contrefaçon, des dispositions de l'article L.713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle, aux termes desquelles l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion quant à leur origine ;

Mais considérant que le tribunal a relevé avec justesse par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte, qu'il n'est aucunement démenti que le signe DIVX est, en l'espèce, apposé sur des appareils AKAI qui mettent en oeuvre une technologie de compression / décompression des fichiers vidéo différente de celle développée par la société DIVX et que, en particulier, ces appareils ne sont pas équipés du codec DIVX, qu'il est par ailleurs établi ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, que le terme DIVX ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle du codec, que, par voie de conséquence, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se prétendre contraintes d'apposer le signe DIVX sur leurs produits en tant que référence nécessaire pour indiquer au public que ses produits sont en mesure de lire les formats encodés avec le logiciel DIVX alors que, enfin, elles ne démontrent en rien en quoi elles auraient pris les mesures nécessaires pour prévenir un risque de confusion dans l'esprit du public qui serait enclin à croire que ses produits mettent en oeuvre la technologie DIVX ;

Considérant ceci étant posé qu'il n'est pas contesté par les sociétés appelantes que les produits AKAI commercialisés par la société DEMSA tels qu'il sont identifiés au vu du constat d'huissier de justice du 2 mai 2006 et du constat APP des 4 et 9 mai 2006 à savoir les modèles référencés AKAI QX-53000DVU, AKAI QX-53000DV, AKAI DV-PX 7000, AKAI DV-PX 7000^E, AKAI DV-PX 6500 et au vu des publicités produites à savoir les modèles référencés AKAI DV-PX 8650, AKAI PDV 6730, AKAI PD-VM 2007, portent la mention DIVX sans autorisation de la société DIVX ;

Considérant, étant observé d'une part, que l'identité des produits concernés n'est pas discutée, et d'autre part, que le signe incriminé, représenté par des caractères légèrement stylisés, ne constitue pas la reproduction mais l'imitation de la marque verbale opposée dont il reprend toutes les lettres entrant dans sa composition, que le risque de confusion, qui comprend le risque d'association, est en l'occurrence constitué dès lors que le consommateur d'attention moyenne, raisonnablement informé et normalement avisé de la catégorie de produits en cause serait fondé à regarder la société AKAI comme économiquement liée à la société DIVX ;

Que la contrefaçon est par voie de conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, caractérisée au regard des dispositions de l'article L.713- 3 du Code de la propriété intellectuelle tant à l'encontre de la société AKAI qui fabrique et fournit les produits incriminés qu'à l'encontre de la société DEMSA qui les importe et les distribue en France ;

sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire,

Considérant qu'à l'appui de cette demande, fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, la société DIVX reproche aux sociétés appelantes d'utiliser la mention "DIVX certified", rencontrée parfois sur les produits litigieux, et de laisser ainsi accroire au public que les produits qui en sont revêtus sont équipés du logiciel DIVX ou ont été contrôlés par la société DIVX ou encore de contribuer ainsi à une entreprise de banalisation de la marque qui pourrait finir par faire tomber la marque dans le domaine public ;

Que force est de relever que les faits ici articulés reposent sur l'utilisation de la marque sans autorisation et que les griefs invoqués sont directement liés à cette utilisation illicite de la marque c'est-à-dire le risque de confusion pour le consommateur sur l'origine du produit et l'atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ;

Qu'il s'ensuit que les faits et griefs avancés au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas distincts de ceux précédemment retenus pour faire droit à la demande en contrefaçon ;

Que c'est dès lors avec raison que le tribunal a écarté la prétention élevée de ce chef par la société DIVX ;

sur les mesures réparatrices,

Considérant que la cour, à l'instar du tribunal, retient au vu de l'ensemble des informations qui lui sont apportés notamment par le constat d'huissier de justice du 2 mai 2006 et le constat APP des 4 et 9 mai 2006, que la masse contrefaisante est constituée pour le moins de 84 615 pièces, que toutefois, ce chiffre est manifestement sous évalué eu égard aux publicités produites aux débats pour des modèles non visés aux constats précités, que le montant de la redevance versée par les licenciés de la société DIVX est de 2 dollars US par produit, que le préjudice ne doit pas seulement tenir compte du gain manqué au titre de la redevance mais aussi de la banalisation de la marque et de l'atteinte patrimoniale qui en résulte pour son propriétaire ;

Considérant qu'en l'état des éléments d'appréciation qui lui sont soumis, la cour s'estime suffisamment éclairée pour fixer le préjudice de la société DIVX, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise ou à la production de pièces complémentaires, à la somme de 350.000 euros ;

Considérant par ailleurs que les mesures d'interdiction et de publication ordonnées par le tribunal sont justifiées dans leur principe et proportionnées dans leurs modalités au regard de la nécessité de faire cesser les actes illicites et de prévenir leur renouvellement ; qu'elles seront purement et simplement confirmées sauf à préciser, s'agissant de la mesure de publication, qu'elle fera mention du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déferé sauf en celles de ses dispositions allouant une provision et ordonnant aux sociétés AKAI et DEMSA la production de pièces sous astreinte,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Condamne in solidum les sociétés AKAI et DEMSA à payer à la société DIVX la somme de 350.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de contrefaçon,

Y ajoutant,

Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt,

Déboute du surplus des demandes,

Condamne in solidum les sociétés AKAI et DEMSA aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par les avoués constitués en la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société DIVX une indemnité complémentaire de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles .

LE GREFFIER,



LE PRÉSIDENT,



En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs Généraux, aux Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique d'y prêter main forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.



**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 1ère
section

N° RG : 06/09830

N° MINUTE : **5**

JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2008

Assignation du :
15 Juin 2006

DEMANDERESSE

Société DivX, Inc
4780 Eastgate Mall San Diego
CALIFORNIE 92121
ETATS-UNIS

représentée par Me William James KOPACZ, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire D1883

DÉFENDERESSES

Société DEMSA
Parc des Barbanniers
7 allée des Barbanniers
92632 GENNEVILLIERS

représentée par Me Stéphane BACRIE - SCP LERNIER FRIGGERI &
Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0253

Société AKAI SALES Pte. Ltd
146 Robinson Road, #01-01
SINGAPORE 068909
SINGAPORE

représentée par Me Nicolas BRAULT - WATRIN BRAULT Associés,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.46

Expéditions
exécutoires
délivrées le : **4 DEC 2008**

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
Anne CHAPLY, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 04 Novembre 2008
tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort

La société DivX, anciennement DivXNetworks, Inc. société américaine spécialisée dans la haute technologie vidéo, commercialise un logiciel de compression et décompression de fichiers vidéo (codec) sous la marque verbale DIVX n° 03 3 232 193, déposée le 20 juin 2003 à l'INPI et enregistrée le 2 avril 2004, qui couvre notamment : les appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; les publications électroniques téléchargeables ; les programmes informatiques ; les logiciels intégrés dans des puces de microprocesseurs pour le transfert vidéo à large bande, stockage et compression ; les logiciels téléchargeables en ligne pour le transfert vidéo à large bande, stockage et compression.

La société DivX a procédé auprès de l'INPI le 20 décembre 2006 à la rectification de son titre de propriété, afin qu'il soit bien au nom de DivX, Inc au lieu et place de DivXNetworks, Inc.

Le codec commercialisé par la société DivX permet de compresser les fichiers vidéo de grande taille afin de pouvoir les transmettre par Internet, de les enregistrer sur un disque dur, ou de les graver sur CD-ROM pour les lire sur les lecteurs DVD équipés de ce même codec.

Le codec de la société DivX est téléchargeable gratuitement sur Internet pour le public.

Les fabricants d'équipements électroniques qui souhaitent inclure ce codec dans leurs produits doivent conclure un contrat de licence avec la société DivX, et payer une redevance. Ils sont alors autorisés par la société DivX à apposer la marque DIVX sur leurs produits.

La société AKAI, basée à Singapour, commercialise du matériel audio et vidéo grand public (tel que des lecteurs DVD ou des ensembles Home Cinéma) sous la marque AKAI en France, par l'intermédiaire d'un distributeur national, la société DEMSA.

Les sociétés DEMSA et AKAI n'ont jamais conclu de contrat de licence avec la société DivX.

La société DivX a pu constater que la société DEMSA proposait à la vente cinq modèles d'appareils audiovisuels portant la marque DIVX (modèles AKAI QX-53000DVU, QX-53000DV, DV-PX 7000, DV-PX 7000 E et DV-PX 6500), sur divers catalogues et sites de vente sur Internet, sans son autorisation, lors d'un constat APP des 4 et 9 mai 2006.

Les parties n'étant pas parvenues à un règlement amiable, la société DivX a assigné les sociétés DEMSA et AKAI, par actes en date des 15 et 22 juin 2006, pour contrefaçon par reproduction de la marque DIVX au sens de l'article L.713-2 du Code de Propriété Intellectuelle et agissements parasitaires.

Par conclusions d'incident en date du 16 janvier 2008, la société DivX avait demandé au juge de la mise en état d'ordonner aux sociétés DEMSA et AKAI, sur le fondement du droit d'information mis en œuvre par l'article L.716-7-1 du Code de propriété Intellectuelle issu de la loi du 29 octobre 2007, de fournir sous astreinte de 1.000 € par jour de retard tous documents comptables relatifs à la commercialisation des produits en cause.

Par ordonnance en date du 26 mars 2008, le juge de la mise en état a rejeté cette demande au motif que le litige était né avant la promulgation de la loi du 29 octobre 2007, et que le droit d'information n'était pas d'application immédiate faute de publication des décrets d'application de cette loi.

Dans ses dernières écritures, la société DivX demande au Tribunal de :

- Constater que la marque DIVX est renommée ;
- Dire et juger que l'usage de la marque DIVX n° 03 3 232 193 par les sociétés AKAI et DEMSA constitue un acte de contrefaçon de cette marque, et cela notamment pour les modèles AKAI QX-53000DVU, AKAI QX-530000DV, AKAI DV-PX 7000, AKAI DV-PX 7000 E, AKAI DV-PX 6500, AKAI DV-PX 8650, AKAI PDV 6730, AKAI PD-VM2007 ;
- Dire et juger que l'importation et l'exportation sur le territoire français de produits portant la marque DIVX n° 03 3 232 193 par les sociétés AKAI et DEMSA constituent des actes de contrefaçon de cette marque ;

13
CH

- Interdire en conséquence aux sociétés AKAI et DEMSA tout usage, directement ou indirectement, de la marque DIVX en relation avec les produits désignés au dépôt de la marque française DIVX n° 03 3 232 193 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris sur Internet, sous astreinte de 1.000 € par infraction commise à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Interdire en conséquence aux sociétés AKAI et DEMSA toute importation ou exportation sur le territoire français, directement ou indirectement, de produits portant la marque DIVX pour les produits désignés au dépôt de la marque française DIVX n° 03 3 232 193 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1.000 € par infraction commise à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ;
- Condamner in solidum les sociétés AKAI et DEMSA à verser à la société DivX, à titre de provision et à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, la somme de 300.000 € en réparation du préjudice subi par la société DivX du fait des actes de contrefaçon et/ou d'imitation illicite de sa marque ;
- Condamner in solidum les sociétés AKAI et DEMSA à verser à la société DivX la somme de 100.000 € en réparation du préjudice subi par la société DivX du fait des agissements parasitaires ;
- Autoriser la société DivX à faire publier le jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix et aux frais avancés de la société DEMSA, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 10.000 € HT ;
- Rejeter l'ensemble des demandes des sociétés AKAI et DEMSA ;
- Ordonner à la société DEMSA, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, la production des documents suivants pour la période du 2 avril 2004 au 14 octobre 2008 :
 - o Tous documents comptables indiquant les quantités commercialisées, les quantités livrées et les quantités reçues et commandées pour l'ensemble des produits qu'elle commercialise comportant ou vendus sous la marque DIVX et notamment les modèles AKAI QX-53000DVU, AKAI QX-530000DV, AKAI DV-PX 7000, AKAI DV-PX 7000 E, AKAI DV-PX 6500, AKAI DV-PX 8650, AKAI PDV 6730, AKAI PD-VM2007 ;

- Les documents douaniers relatifs à l'importation des produits AKAI montrant les quantités importées par la société DEMSA et l'origine des modèles en cause ;
 - Les factures de ses fournisseurs pour les modèles en cause ;
 - Le prix obtenu pour les modèles en cause ;
 - Tous documents indiquant les noms des producteurs, fabricants, distributeurs et des grossistes destinataires et des détaillants avec qui elle a commercialisé des produits comportant ou vendus sous la marque DIVX et notamment des modèles AKAI QX-53000DVU, AKAI QX-530000DV, AKAI DV-PX 7000, AKAI DV-PX 7000 E, AKAI DV-PX 6500, AKAI DV-PX 8650, AKAI PDV 6730, AKAI PD-VM2007.
- Ordonner à la société AKAI, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, la production des documents suivants pour la période du 2 avril 2004 au 14 octobre 2008 :
- L'ensemble des documents comptables montrant les quantités livrées en France ainsi que le prix obtenu pour l'ensemble des produits qu'elle commercialise comportant ou vendus sous la marque DIVX et notamment les modèles AKAI QX-53000DVU, AKAI QX-530000DV, AKAI DV-PX 7000, AKAI DV-PX 7000 E, AKAI DV-PX 6500, AKAI DV-PX 8650, AKAI PDV 6730, AKAI PD-VM2007, et notamment les factures adressées par la société AKAI à la société DEMSA dans le cadre de l'accord de distribution qu'elles ont signé ensemble ;
 - Tous documents indiquant les noms des producteurs, fabricants, distributeurs et des grossistes destinataires et des détaillants avec qui elle a commercialisé des produits comportant ou vendus sous la marque DIVX et notamment des modèles AKAI QX-53000DVU, AKAI QX-530000DV, AKAI DV-PX 7000, AKAI DV-PX 7000 E, AKAI DV-PX 6500, AKAI DV-PX 8650, AKAI PDV 6730, AKAI PD-VM2007.
- subsidiairement, ordonner la production de l'ensemble des documents précités pour la période du 31 octobre 2007 au 14 octobre 2008 ;
- Dire que le Tribunal se réservera également la liquidation de ces astreintes ordonnées ;
- Ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l'ensemble des produits contrefaisant la marque DIVX qui ont été vendus, exportés et/ou importés en France par les sociétés AKAI et DEMSA et l'intégralité du préjudice subi par la société DivX, ceci incluant notamment la détermination des frais d'avocats, d'huissier et d'APP engagés par la société DivX pour défendre ses droits ;

- Condamner in solidum les sociétés DEMSA et AKAI à verser chacune à la société DivX la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum les sociétés DEMSA et AKAI aux entiers dépens.

En réponse, la société AKAI demande, dans ses dernières écritures, au Tribunal de :

A titre principal :

- Constater que l'action en contrefaçon et concurrence déloyale de la société DivX porte sur des produits commercialisés en France par une société dénommée LEMA GROUP SA, antérieurement au contrat de distribution conclu le 1^{er} juin 2006 entre les sociétés AKAI et DEMSA ;
- Constater que certaines nouvelles pièces de la société DivX portent sur une période postérieure au 1^{er} juin 2006 et qu'il s'agit donc de nouveaux faits devant faire l'objet d'une nouvelle assignation ;
- Déclarer en conséquence la société DivX irrecevable à agir, à tout le moins à son encontre ;

A titre subsidiaire :

- Constater que le terme DIVX était, à la date du dépôt de la marque, la désignation générique et usuelle de formats de compression/décompression de fichiers vidéo ;
- Dire et juger la marque française DIVX n° 03 3 232 193 nulle pour les produits et services relevant des classes 9 et 42, et visés dans l'enregistrement, pour défaut de caractère distinctif ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Constater que le terme DIVX est devenu la désignation générique et usuelle de formats de compression/décompression de fichiers vidéo ;
- Prononcer la déchéance de la marque française DIVX n° 03 3 232 193 pour les produits et services relevant des classes 9 et 42, et visés dans l'enregistrement, à compter du 24 novembre 2003 ;

En tout état de cause :

- Constater que les produits commercialisés par la société

- DEMSA n'ont utilisé la marque DIVX qu'en tant que référence nécessaire pour indiquer la désignation de ces produits, et qu'il n'y a aucun risque de confusion dans l'origine de ces produits qui portent la marque AKAI et font référence à d'autres formats ;
- Constaté que ni les produits de la société AKAI ni le signe Internet www.akai-France.com ne reproduisent la mention *DivX Certified* ;
- Constaté que la société DivX ne démontre l'existence d'aucune faute de la société AKAI et ne justifie d'aucun préjudice ;
- Constaté que le juge de la mise en état a déjà statué sur les demandes de la société DivX fondées sur l'article L.716-7-1 nouveau du Code de Propriété Intellectuelle, et déclarer irrecevable cette demande relevant désormais de la compétence exclusive de la cour d'appel ;
- Dire et juger subsidiairement que l'article L.716-7-1 nouveau du Code de Propriété Intellectuelle est inapplicable au présent litige ;

En conséquence :

- Dire et juger que les demandes d'expertise, de publication et de dommages et intérêts de la société DivX n'ont plus d'objet, et que sa demande de communication de pièces est irrecevable et à tout le moins mal fondée ;
- Débouter la société DivX de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société DivX à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la société DivX aux entiers dépens.

De son côté, la société DEMSA demande, dans ses dernières écritures, au Tribunal de :

A titre principal :

- Constaté que le terme DIVX constituait à la date du dépôt la désignation usuelle et générique des formats de compression/décompression des fichiers vidéo ;
- Dire et juger la marque verbale DIVX n° 03 3 232 193 nulle pour défaut de caractère distinctif pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement relevant des classes 9 et 42 ;

A titre subsidiaire :

- Constaté que le terme DIVX est devenue la désignation usuelle et générique des formats de compression/décompression des fichiers vidéo ;
- Prononcer la déchéance des droits de la société DivX sur la marque verbale DIVX n° 03 3 232 193 pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement relevant des classes 9 et 42 à compter du 24 novembre 2003 ;

En tout état de cause :

- Constaté qu'aux termes d'une ordonnance en date du 26 mars 2008, le juge de la mise en état a débouté la société DivX de ses demandes au titre du droit à l'information ;
- Constaté que le terme DIVX constitue une référence nécessaire pour désigner la destination des produits ;
- Dire et juger que la société DEMSA ne peut se voir reprocher aucun acte de contrefaçon de marque, l'usage de la dénomination DIVX étant en l'espèce une référence nécessaire pour indiquer la destination des produits AKAI ;
- Débouter la société DivX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société DivX à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la société DivX aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la société DivX à agir à l'encontre de la société AKAI :

La société AKAI prétend qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable des produits commercialisés en France par la société DEMSA avant la date de l'accord de distribution conclu entre elles le 1^{er} juin 2006. Elle précise qu'avant cette date, son distributeur en France était la société LEMA GROUP SA.

Pour la société DivX, il s'agit d'une manœuvre de la société AKAI pour échapper à l'exécution de la décision à intervenir. Elle soutient que la société AKAI a utilisé la société DEMSA comme distributeur bien avant le 1^{er} juin 2006, par le biais d'une autre société appartenant au même groupe.

La production du contrat de distribution conclu entre la société AKAI et la société DEMSA le 1^{er} juin 2006 confirme que ces deux sociétés sont unies depuis le 1^{er} juin 2006 par un contrat de distribution, mais d'une part, le procès-verbal de constat de Maître DYMANT huissier de justice daté du 2 mai 2006, donc antérieurement à ce contrat, relève qu'était apposée sur l'emballage de la micro chaîne, objet du constat, une étiquette portant la mention 0007372 DEMSA, d'autre part, le constat de l'APP du 4 et 9 mai 2006, là encore antérieurement à ce contrat; fait apparaître en page 20 la page du site akai.com intitulée DISTRIBUTION NETWORK sur laquelle la société Demsa SA apparaît comme le distributeur AKAI en France.

Il en résulte que la société DEMSA était bien distributeur de produits AKAI, en France, avant le 1^{er} juin 2006.

La production par la société AKAI d'un contrat de distribution daté du 2 janvier 2004 entre la société NAKS et la société DEMSA ne remet pas en cause cet état de fait.

En effet, la société NAKS est une société appartenant au même groupe que AKAI et le contrat produit a pour entête AKAI.

Surtout AKAI n'a jamais nié être à l'origine des produits distribués par DEMSA en France et n'a jamais prétendu ni ignoré la distribution de ses produits en France par DEMSA ni s'y être opposé, comme elle ne démontre pas que ces produits distribués en France l'aient été sans son accord.

Au contraire, au cours des échanges de courriers, AKAI s'est toujours présentée et comportée comme étant responsable de la distribution des produits en France.

Enfin, AKAI se garde bien de préciser si ce contrat de distribution non traduit est exclusif ou non, aussi, l'existence de ces contrats ne justifie pas en soi de l'absence de relations contractuelles et d'accords commerciaux avec DEMSA avant juin 2006.

Les demandes faites à l'encontre de la société AKAI sont donc recevables.

Sur la nullité de la marque DIVX :

Les défenderesses contestent les droits de la société DivX sur la marque DIVX n° 03 3 232 193 en ce qu'elle aurait été nulle pour défaut de caractère distinctif dès la date de son enregistrement en France le 20 juin 2003, en application de l'article L.714-3 du Code de Propriété Intellectuelle.

Elles prétendent que, pour le public, la dénomination DIVX ne renvoie pas à une marque, mais à la désignation générique de ce type de technologie de compression/décompression de fichiers vidéo - qu'il s'agisse du codec de la société DivX ou de codecs différents - et par extension aux supports contenant des fichiers vidéo compressés (c'est-à-dire les CD-ROM sur lesquels les fichiers sont gravés).

Elles soutiennent que l'ensemble des distributeurs de produits vidéo commercialisent aujourd'hui des produits sous la désignation « lecteur DVD/DIVX » sans qu'il s'agisse automatiquement de la technologie de la société DivX.

Pour la société DivX, le terme DIVX n'est pas une désignation générique à tous les codecs vidéo, mais bien une marque identifiant le codec qu'elle distribue.

Selon elle, les défenderesses ne produisent aucune preuve du caractère générique en France du terme DIVX à la date du 20 juin 2003.

L'article L 711-12 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service.

En l'espèce, il convient de relever que lorsque la société DivX a choisi le terme DIVX pour désigner son logiciel ou codec en 1999, elle le fait de manière totalement arbitraire dans la mesure où ce mot n'a aucune signification particulière, même s'il serait inspiré de Digital Vidéo Express comme le soutient DEMSA.

Par la suite, au moment du dépôt de sa marque en juin 2003, si la société DivX avait déjà largement diffusé son logiciel sous ce nom, il est établi par la production d'extraits de wikipédia et d'articles de presse, et reconnu par les défenderesses, qu'existaient d'autres codecs de compression et décompression de fichiers et créés par des concurrents tels que Real Networks, Microsoft et Apple sous d'autres dénominations comme MPEG-2, REAL ou QUICK TIME.

De ce fait, le terme DIVX s'il était indiscutablement associé en 2003 au format de compression-décompression, n'était pas le seul terme utilisé pour désigner un tel produit et il ne peut être valablement soutenu qu'il s'agissait d'un terme nécessaire pour désigner un codec de cette nature.

Le terme DIVX n'était pas non plus générique dans la mesure où au moment du dépôt de la marque, le terme DIVX était utilisé tant pour désigner un logiciel que le format obtenu voire même d'après DEMSA pour désigner les films encodés, la technologie de compression/décompression et de manière générale tous les produits liés à la vidéo numérique utilisant ou issus de cette technologie.

Il est d'ailleurs assez significatif que les défenderesses qui soutiennent que le terme DIVX était générique n'arrivent pas à donner un sens précis à ce terme et que les pièces qu'elles produisent, lorsqu'elles mentionnent DIVX, ne l'associent pas toutes aux mêmes produits mais à l'un ou l'autre des produits nés de la technologie de la société DivX;

Le fait que celui-ci s'applique à autant de produits distincts même s'ils sont liés est bien la démonstration de ce que ce terme n'était pas générique mais avait pour fonction d'associer ces produits à la société créatrice de cette technologie et à la marque qu'elle utilise pour désigner ses produits.

Surtout, il convient de relever que le terme DIVX était dans tous les cas utilisé pour désigner des produits de la société DivX, aucun des documents produits par les parties ne fait mention de DIVX pour désigner des produits concurrents.

Enfin, il convient de relever qu'aucun document relatif à l'esprit du public auquel font mention les défenderesses n'est produit tel qu'un sondage ou une enquête et qu'a fortiori, aucun document ne vient confirmer l'affirmation selon laquelle le public, au moment du dépôt de la marque, utilisait DIVX comme terme usuel pour un format, un codec, un film encodé ou même une technologie.

En conséquence, si le terme DIVX était déjà utilisé avant le dépôt de la marque, c'était toujours en association avec les produits de la société éponyme et aucune des pièces produites par les défenderesses n'établit que DIVX était la seule dénomination possible ou était entré dans le langage courant pour désigner un produit ou type de produits déterminés ni qu'il en était la dénomination usuelle quelque soit l'origine de ce produit.

Sur la déchéance des droits de la société DivX sur la marque DIVX :

Les défenderesses prétendent que si le tribunal considérait que la dénomination DIVX n'était pas dénuée de caractère distinctif le 20 juin 2003, il ne pourra que relever que la marque DIVX a depuis perdu ce caractère et qu'elle encourt la déchéance en application de l'article L.714-6 du CPI.

Pour la société DivX, les défenderesses ne rapportent pas la preuve que le terme DIVX désigne aujourd'hui l'ensemble des codecs existant sur le marché. Elle souligne que tous ces codecs ont des noms différents (HDX4, MainConcept, Nero Digital, QuickTime...) et des caractéristiques différentes, et que seul le codec de la société DivX est distribué sous la marque DIVX.

Elle indique en outre avoir toujours contacté les personnes utilisant le terme DIVX de façon inappropriée afin de défendre ses droits, ce qui fait échec à la déchéance prévue par l'article L.714-6 du Code de Propriété Intellectuelle.

L'article L 714-6 du Code de Propriété Intellectuelle dispose qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

Deux éléments sont donc nécessaires pour qu'il y ait déchéance de la marque, qu'elle soit devenue usuelle pour le type de produit visé et qu'elle le soit devenue par le fait de son titulaire.

En l'espèce, il résulte des pièces produites, articles de presse, extraits de wikipédia... ce qui n'est pas contesté par les défenderesses qu'existent toujours sur le marché d'autres codecs portant d'autres noms et ayant la même finalité tels que Quick TIME, Media Player, Xvid, Flash 8 ... développés par des sociétés concurrentes.

De la même façon qu'elles ne l'ont pas établi au moment du dépôt, les défenderesses n'établissent pas que Dvix ait au moment de l'assignation utilisé dans le langage courant pour identifier ou nommer ces autres codecs et donc par voie de conséquence tous les codecs de compression-décompression ou tous les formats qui en sont issus.

Il apparaît en effet que lorsque DIVX est cité, c'est quasiment toujours en rapport avec les produits ou la technologie développée par la société DivX et que lorsque d'autres logiciels, codecs ou formats sont mentionnés, c'est toujours en qualité de produits concurrents.

Il convient de relever que la plupart du temps, le terme DIVX est précédé du produit visé lui-même tel que format, codec ou technologie, ce qui met bien en évidence le fait que DIVX n'est pas en soi le terme générique du produit.

Les rares fois où DivX a été présenté comme étant le terme désignant l'ensemble des codecs de compression-décompression, il s'agissait de sites ou d'extraits d'encyclopédie ou de dictionnaire libre et la société DivX justifie par la production de courriers et d'une décision de justice qu'elle est intervenue systématiquement pour faire respecter ses droits ou rectifier les erreurs d'interprétation afin d'empêcher la dégénérescence de sa marque.

Si la société DivX n'a parfois réagi qu'à la suite de la communication de ces articles par les défenderesses, force est de constater que celles-ci n'établissent pas qu'elle en aurait eu connaissance avant et qu'elle aurait laissé faire sans réagir.

Enfin, il semblerait qu'un article issu de "planète numérique" de mai 2007 qui présente le DivX comme étant *le nom donné aux vidéos compressés par le procédé de compression vidéo du même nom et par extension aux vidéos compressés par des procédés équivalents* soit resté sans réaction de la société DivX, cela étant, un seul article ne suffit pas à démontrer la dégénérescence de la marque par le titulaire de la marque.

Il convient de ne pas confondre dégénérescence de la marque avec notoriété de la marque. Or, il résulte de plusieurs articles de presse que DIVX connaît un grand succès et qu'il occuperait 94% des parts du marché.

En outre, il ne peut être fait abstraction du fait qu'il est difficile pour la société DivX, en raison même de ce succès, d'avoir un contrôle absolu sur sa marque.

Enfin, s'agissant de l'absence de réaction de DIVX face à un codex concurrent désigné Xvid, il ne s'agit plus dans ce cas de l'utilisation générique du terme DIVX mais d'une éventuelle imitation de la marque dont l'appréciation relève des tribunaux dans le cadre d'une action en contrefaçon.

Les défenderesses ne peuvent en déduire une passivité de la société DivX qui contribuerait à la dégénérescence de sa marque.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la marque DIVX est une marque valable.

Sur l'utilisation du terme DIVX en tant que référence nécessaire :

Les défenderesses prétendent qu'en tout état de cause, l'utilisation du terme DIVX est parfaitement loyale au titre de l'exception prévue par l'article L.713-6 b) du Code de Propriété Intellectuelle, puisqu'elles l'ont utilisé non pas à titre de marque, mais en tant que référence nécessaire pour informer les consommateurs sur les fonctionnalités des produits AKAI en cause, et leur compatibilité avec ce format de compression/décompression du marché (au même titre que les termes DTS et DOLBY DIGITAL).

Elles indiquent en outre que la présence de la marque AKAI sur les produits litigieux exclut tout risque de confusion pour le public, et qu'il n'y a donc pas d'atteinte portée à la marque DIVX.

Pour la société DivX, les défenderesses ne peuvent pas se fonder sur l'exception prévue par l'article L.713-6 b) du Code de Propriété Intellectuelle car l'apposition autorisée de la marque DIVX sur un lecteur DVD doit permettre d'informer le public de ce que la qualité de lecture du produit est conforme aux standards du codec de la société DivX.

L'information qui est donnée par les défenderesses en apposant la marque DIVX sur leurs produits est donc mensongère puisqu'ils ne contiennent pas le codec de la société DivX.

Elle considère que la marque n'est donc pas utilisée comme une référence nécessaire mais pour tromper le public.

L'article L 713-6 b) du Code de Propriété Intellectuelle dispose que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en

tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

Le caractère licite de l'utilisation de la marque dans ce cas dépend donc du point de savoir si cette utilisation est absolument nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, ce qui ne peut être le cas que lorsqu'un tel usage constitue le seul moyen pour fournir au public une information complète et compréhensible sur cette destination.

Dans tous les cas, l'utilisateur doit prendre toutes les précautions pour éviter la confusion.

En l'espèce, il n'est pas contesté par AKAI que celle-ci utilise dans les appareils qu'elle commercialise une technologie qui n'est pas celle de DIVX mais un autre codec de compression-décompression qui a la même finalité que celui de DIVX mais qui a été conçu sans la société DivX et sans que celle-ci ne l'ait reconnu comme remplissant ses propres critères de qualité.

Il a également été établi qu'il existait plusieurs codecs de ce type certains libres et d'autres payants et que leur qualité technique variaient nécessairement de l'un à l'autre.

La société DivX de son côté ne se contente pas de conclure des licences d'exploitation de sa marque mais n'accorde l'autorisation d'utiliser sa marque que lorsqu'elle doit être apposée sur des appareils dans lesquels est installé son logiciel, en d'autres termes l'apposition de sa marque atteste non seulement de son accord pour l'utilisation de sa marque mais aussi de l'installation dans le matériel visé de son logiciel.

Enfin, il a été démontré que le terme DIVX n'est pas un mot générique pour désigner un codec de compression/décompression du fait que d'autres codecs existent sous d'autres noms et les défenderesses n'ont pas établi que DIVX désigne un format dans l'esprit du public.

Il en résulte que AKAI ne peut valablement soutenir qu'elle est contrainte d'apposer le logo DIVX en tant que référence nécessaire pour informer le public que son matériel lit le format DIVX.

De même dès lors que ses appareils ne sont pas munis du logiciel DIVX et qu'elle n'est pas en mesure d'établir que son logiciel de compression-décompression offre les mêmes qualités techniques, elle ne peut valablement apposer la marque DIVX sur ses appareils.

Non seulement la référence à DIVX n'est pas nécessaire mais en outre, AKAI n'a pris aucune disposition pour éviter la confusion entre la société DivX et elle-même et par voie de conséquence entre la technologie DIVX et le logiciel qui équipe ses appareils.

En effet, elle ne se contente pas de faire référence à DIVX mais appose sur ses appareils le logo DIVX tel qu'il apparaît sur tous les appareils sous licence DIVX qui du fait de son graphisme particulier

amplifie incontestablement le risque de confusion dans l'esprit du public.

Ainsi, en apposant DIVX sur ses appareils, elle n'informe pas loyalement le consommateur, elle le trompe en lui faisant croire que ses appareils sont équipés d'un logiciel DIVX.

Sur la contrefaçon :

Les défenderesses ont reconnu dans leurs écritures qu'elles avaient apposé la mention DivX sur les modèles AKAI QX-53000DVU, AKAI QX-530000DV, AKAI DV-PX 7000, AKAI DV-PX 7000 E, AKAI DV-PX 6500 relevés par le constat d'huissier du 2 mai 2006 et par le constat d'APP du 4 et 9 mai 2006, et sur les modèles AKAI DV-PX 8650, AKAI PDV 6730, AKAI PD-VM2007 apparaissant dans des publicités produites par la demanderesse.

Il résulte des précédents éléments que les défenderesses ont apposé la marque DIVX sans l'autorisation de la société DivX et sans pouvoir justifier des conditions de l'article L 713-6 b) du Code de Propriété Intellectuelle.

Dès lors, la contrefaçon de la marque DIVX par les défenderesses est caractérisée pour l'ensemble des modèles précités.

Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :

La société DivX reproche aux sociétés DEMSA et AKAI de se faire passer pour ses licenciés en faisant un usage générique de la marque DIVX et du logo *DIVX certified*, cet usage risquant de faire tomber la marque dans le domaine public.

Elle estime que les défenderesses parasitent sa notoriété et ses efforts publicitaires.

Les défenderesses indiquent que la société DivX n'invoque aucun fait distinct des actes de contrefaçon allégués, et qu'elles n'ont jamais cherché à se présenter comme un licencié de la société DivX, ni prétendu à un tel statut.

Elles précisent en outre ne jamais avoir utilisé la mention *DIVX certified* sur les produits AKAI, et ne pas être responsables de l'utilisation qui en est faite par la société de vente en ligne « Rue du Commerce ».

La demande de concurrence déloyale et de parasitisme fondée sur le fait que les sociétés DEMSA et AKAI tentent de se faire passer pour les licenciés de la société DivX et en faisant un usage générique de la marque DIVX est fondée sur les mêmes faits que ceux fondant la demande en contrefaçon.

S'agissant de l'utilisation de la mention *DIVX certified* dans les publicités faites par les boutiques de vente des produits AKAI, la demanderesse ne démontre pas que les défenderesses soient à l'origine de cette utilisation.

En conséquence, la société DivX sera déboutée de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et de parasitisme.

Sur le préjudice :

Il résulte des pièces versées que la contrefaçon est établie depuis la date du constat d'huissier du 2 mai 2006 et qu'elle porte notamment sur les modèles mentionnés par le constat APP et dans les proportions relevées par le constat, ce qui constitue une partie de la masse contrefaisante.

Si l'on rectifie l'erreur de comptabilité des appareils de la société DivX c'est un minimum de 84.615 pièces contrefaisantes qui ont été commercialisées.

La société DivX évalue son préjudice en tenant compte du prix de vente des modèles contrefaisants. Cependant, en apposant la marque DIVX sur du matériel, l'atteinte se limite à un des éléments de ces appareils, le logiciel de compression/décompression, qui n'est qu'un élément de ces appareils parmi d'autres. Ainsi, utiliser un tel calcul aboutirait à une évaluation erronée du préjudice.

Il convient de retenir le montant de la redevance qui sera évalué à 2\$ par produit pour déterminer la provision accordée.

Dans la mesure où le préjudice ne se limite pas à la perte de la redevance mais aussi à la banalisation de la marque, il convient d'accorder une provision de **200.000€**.

Il apparaît également que certains modèles ayant contrefait la marque Divx ne sont pas mentionnés dans le constat APP mais apparaissent sur des publicités, il convient donc de déterminer avec précision la masse contrefaisante afin de connaître l'exact préjudice subi par la demanderesse.

Pour ce faire, le juge a toujours la possibilité en vertu de l'article 142 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de certaines pièces.

Dès lors qu'il a été jugé qu'il y avait contrefaçon et qu'est déterminée la période et les modèles contrefaisants, il apparaît essentiel à ce stade de la procédure de faire droit à la demande de communication des pièces suivantes :

* par la société DEMSA :

- tous documents comptables indiquant les quantités commercialisées, les quantités livrées et les quantités reçues et commandées pour l'ensemble des modèles AKAI QX-53000DVU, AKAI QX-53000DV, AKAI

13
RAT

DV-PX 7000, AKAI DV-PX 7000 E, AKAI DV-PX 6500, AKAI DV-PX 8650, AKAI PDV 6730, AKAI PD-VM2007 ;

- Les documents douaniers relatifs à l'importation des produits AKAI montrant les quantités importées par la société DEMSA et l'origine des modèles en cause ;
- Les factures de ses fournisseurs pour les modèles en cause ;
- Le prix obtenu pour les modèles en cause ;

* par la société AKAI :

- l'ensemble des documents comptables montrant les quantités livrées en France ainsi que le prix obtenu pour l'ensemble des modèles AKAI QX-53000DVU, AKAI QX-53000DV, AKAI DV-PX 7000, AKAI DV-PX 7000 E, AKAI DV-PX 6500, AKAI DV-PX 8650, AKAI PDV 6730, AKAI PD-VM2007 commercialisés, et notamment les factures adressées par la société AKAI à la société DEMSA dans le cadre de l'accord de distribution qu'elles ont signé ensemble ;

Sur la demande d'expertise :

L'objet du litige est circonscrit aux faits de contrefaçon visés dans la demande de la société DivX. Désigner un expert pour déterminer l'ensemble des produits contrefaisant la marque « DIVX » qui ont été vendus, exportés et/ou importés en France par les sociétés AKAI et DEMSA et l'intégralité du préjudice subi par la société DivX, ceci incluant notamment la détermination des frais d'avocats, d'huissier et d'APP engagés par la société DivX pour défendre ses droits reviendrait à ordonner une mesure d'instruction hors du champ du litige et à pallier la carence de la demanderesse.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les mesures réparatrices :

Il convient d'interdire aux sociétés AKAI et DEMSA tout usage, directement ou indirectement, de la marque DIVX en relation avec les produits désignés au dépôt de la marque française DIVX n° 03 3 232 193 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris sur Internet, sous astreinte de **1.000 €** par infraction commise 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;

Il convient également de leur interdire toute importation sur le territoire français, directement ou indirectement, de produits portant la marque DIVX pour les produits désignés au dépôt de la marque française DIVX n° 03 3 232 193 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de **1.000 €** par infraction commise 8 jours à compter de la signification du présent jugement.

13
RLU

Il sera également fait droit à la demande de publication judiciaire dans 5 journaux ou revues de son choix et aux frais avancés de la société DEMSA, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de **3.000 € HT** ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée à l'exception de la mesure de publication judiciaire.

Les conditions sont réunies pour condamner in solidum les défenderesses à payer une somme de **20.000 €** à la société DivX sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition du public au greffe, jugement contradictoire et en premier ressort.

- Dit que les sociétés AKAI et DEMSA ont commis des actes de contrefaçon de la marque DIVX n° 03 3 232 193 en l'apposant sur les modèles AKAI QX-53000DVU, AKAI QX-530000DV, AKAI DV-PX 7000, AKAI DV-PX 7000 E, AKAI DV-PX 6500, AKAI DV-PX 8650, AKAI PDV 6730 et AKAI PD-VM2007 commercialisés par les défenderesses.

- En conséquence, condamne in solidum les sociétés AKAI et DEMSA à verser à la société DivX, à titre de provision et à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, la somme de **200.000 €** en réparation du préjudice subi par la société DivX du fait des actes de contrefaçon de sa marque ;

- Ordonne à la société DEMSA, sous astreinte de **1.000 €** par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la production intégrale des documents suivants pour la période du 2 mai 2006 au 14 octobre 2008 :

- Tous documents comptables indiquant les quantités commercialisées, les quantités livrées et les quantités reçues et commandées pour l'ensemble des modèles AKAI QX-53000DVU, AKAI QX-530000DV, AKAI DV-PX 7000, AKAI DV-PX 7000 E, AKAI DV-PX 6500, AKAI DV-PX 8650, AKAI PDV 6730, AKAI PD-VM2007 ;
- Les documents douaniers relatifs à l'importation des produits AKAI montrant les quantités importées par la société DEMSA et l'origine des modèles en cause ;
- Les factures de ses fournisseurs pour les modèles en cause ;
- Le prix obtenu pour les modèles en cause ;

Ordonne à la société AKAI, sous astreinte de **1.000 €** par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la production intégrale des documents suivants pour la période du 2 mai 2006 au 14 octobre 2008 :

- L'ensemble des documents comptables montrant les quantités livrées en France ainsi que le prix obtenu pour les modèles AKAI QX-53000DVU, AKAI QX-53000DV, AKAI DV-PX 7000, AKAI DV-PX 7000 E, AKAI DV-PX 6500, AKAI DV-PX 8650, AKAI PDV 6730, AKAI PD-VM2007, et notamment les factures adressées par la société AKAI à la société DEMSA dans le cadre de l'accord de distribution qu'elles ont signé ensemble ;

Interdit en conséquence aux sociétés AKAI et DEMSA tout usage, directement ou indirectement, de la marque DIVX en relation avec les produits désignés au dépôt de la marque française DIVX n° 03 3 232 193 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris sur Internet, sous astreinte de **1.000 €** par infraction commise 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.

Interdit en conséquence aux sociétés AKAI et DEMSA toute importation sur le territoire français, directement ou indirectement, de produits portant la marque DIVX pour les produits désignés au dépôt de la marque française DIVX n° 03 3 232 193 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de **1.000 €** par infraction commise 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.

Autorise la société DivX à faire publier le présent jugement dans 5 journaux ou revues de son choix et aux frais avancés de la société DEMSA, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de **3.000 € HT** dans les termes suivants : "Par jugement du 2 décembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné les sociétés DEMSA et AKAI pour des faits de contrefaçon de la marque DIVX n° 03 3 232 193 au préjudice de la société DivX";

Dit que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ;

Déboute la société DivX de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Déboute les sociétés AKAI et DEMSA de l'ensemble de leurs demandes;

Déboute la société DivX de sa demande d'expertise judiciaire.

Condamne in solidum les sociétés DEMSA et AKAI à verser à la société DivX la somme de **20.000 €** au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception de la mesure de publication judiciaire ;

3ème chambre - 1ère section
Jugement du 2 décembre 2008
RG : 06/9830

Condamne in solidum les sociétés DEMSA et AKAI aux entiers dépens.

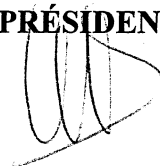
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

FAIT ET JUGE A PARIS LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL HUIT

LE GREFFIER



LE PRÉSIDENT



EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire :

1er Demandeur : **Société Div X, INC** et autres

contre 1er Défendeur : **Société DEMSA** 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

