

République française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/03/2019

N° RG 18/00390

Jugement (N° 14/01094) rendu le 19 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE

SAS CAD

prise en la personne de son représentant légal

ayant son [...]

[...]

représentée par Me Marie Carrel, membre de la SELARL Bednarski – Charlet & Associés,
avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Thierry Burkard, avocat au barreau de Mulhouse

INTIMÉES

Madame Y X

née le [...] à [...]

[...]

[...]

SARL Tapitom

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [...]

[...]

représentées par Me Viviane Gelles, membre de la SELARL Jurisexpert, avocat au barreau de
Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

H I, président de chambre

Z A, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C

DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2018.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par H I, président, et F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 novembre 2018

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 19 mars 2015 ;

Vu la déclaration d'appel de la société CAD reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2015 ;

Vu les conclusions de la société CAD déposées au greffe le 7 novembre 2018 ;

Vu les conclusions de la société Tapitom et de Madame Y X déposées au greffe le 15 octobre 2018 ;

Vu l'ordonnance de clôture prise le 9 novembre 2018 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Immatriculée le 8 octobre 2010 au RCS de Chambéry, la société Tapitom a pour activité le commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de mur et de sol en magasins spécialisés. Elle propose notamment à la vente des tapis de jeux pour enfants par le biais de son site internet «www.tapitom.com».

Cette société a pour gérante Madame Y X, laquelle a déposé à l'INPI, en son nom personnel :

' le 8 avril 2010, la marque verbale «Tapitom» en classe 24, 27 et 28, enregistrée sous le n° 103 728 328 ;

' le 18 août 2010, 9 modèles de tapis pour enfants dont un modèle n° 883 199 baptisé «tapis pour enfants formule 1». Ce dépôt a fait l'objet d'un enregistrement sous le n° 2010 4241 et d'une publication au BOPI le 15 avril 2011.

Immatriculée le 20 février 2006 au RCS de Mulhouse, la société CAD a pour objet la vente à distance de produits et prestations de services et le négoce de toute marchandises et produits manufacturés.

Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2014, la société Tapitom et Madame X ont fait assigner la société CAD devant le tribunal de grande instance de Lille en contrefaçon du modèle «tapis pour enfants formule 1» et de la marque Tapitom.

Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :

' déclaré Madame X et la société Tapitom recevables à agir en toutes leurs demandes ;

' condamné la société CAD à payer :

— à Madame X la somme de 3 500 euros,

— à la société Tapitom la somme de 8 000 euros,

en réparation des actes de contrefaçon du modèle déposé n° 883 199 «tapis pour enfants formule 1» enregistré sous le n° 2010 4241 à l'INPI ;

' débouté Madame X et la société Tapitom du surplus de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque ;

' condamné la société CAD aux entiers dépens de l'instance ;

' condamné la société CAD à payer à Madame X et à la société Tapitom la somme globale de 3 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

' ordonné l'exécution provisoire ;

' rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2015, la société CAD a interjeté appel de cette décision.

*

* *

Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2018, la société CAD demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' déclaré Madame X et la société Tapitom recevables à agir au titre de la contrefaçon de modèle,

' déclaré la société Tapitom recevable à agir au titre de la contrefaçon de marque,

' condamné la société CAD au titre de la contrefaçon de modèle.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X et la société Tapitom de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon de marque, de les dire mal fondées en leur appel incident et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes.

Elle sollicite par ailleurs la condamnation solidaire de la société Tapitom et de Madame X à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Carrel.

Dans leurs conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2018, la société Tapitom et Madame X demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' déclaré Madame X et la société Tapitom recevables à agir en toutes les demandes ;

' condamné la société CAD du fait des actes de contrefaçon du modèle déposé.

Elles demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' débouté Madame X et la société Tapitom de leurs demandes formées sur la contrefaçon de marque,

' limité le montant des réparations alloué du fait des atteintes portées à leurs droits exclusifs.

En conséquence, elles demandent à la cour de :

' condamner la société CAD à leur verser la somme de 20'000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon du modèle déposé ;

' condamner la société CAD à verser à Madame X la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son atteinte au droit moral sur le modèle déposé ;

' condamner la société CAD à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque Tapitom ;

' condamner la société CAD à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ci-dessus visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la qualité à agir de la société Tapitom et de Madame X

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

À cet égard, il sera relevé que si tant Madame X que la société Tapitom forment des demandes au titre de la protection des dessins et modèles, seule la société Tapitom sollicite une indemnisation au titre de la contrefaçon de marque.

1. Sur la qualité à agir de Madame X et de la société Tapitom au titre de la contrefaçon de modèle

L'article L511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

«La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause.

L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.»

L'article L521-2 du code de la propriété intellectuelle ajoute :

«L'action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.

Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n'exerce pas cette action.

Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.»

— sur la qualité à agir de Madame X au titre de la contrefaçon de modèle

Madame X sollicite la condamnation de la sociétés CAD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son droit moral et 20'000 €(avec la société Tapitom) au titre de son droit patrimonial, suite à la contrefaçon du modèle de tapis qu'elle a créé.

La société CAD fait valoir que la seule production d'une déclaration de dépôt de modèle est insuffisante à établir la qualité de créateur, que Madame X n'a versé aucun autre élément de nature à étayer sa qualité de créatrice, et ce alors même que la conception du tapis est l'uvre d'un infographiste rémunéré et que Madame X n'est intervenue qu'en qualité de gérant de la société.

De son côté, Madame X fait valoir qu'elle est titulaire des droits et indique s'être elle-même chargée de faire des dessins préparatoires avant de les finaliser.

À ce titre, il résulte des dispositions de l'article L511-9 du code de la propriété intellectuelle que le déposant n'a pas à faire la preuve de sa création et il appartient à celui qui prétend la contester de rapporter la preuve contraire. À cet effet, le simple fait qu'un infographiste ait dessiné le modèle de tapis ne saurait suffire à établir que Madame X n'en est pas l'auteur.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Madame X recevable.

— sur la qualité à agir de la société Tapitom au titre de la contrefaçon de modèle

La société Tapitom sollicite la condamnation de la société CAD à lui payer la somme de 20'000 euros au titre de son droit patrimonial suite à la contrefaçon de modèle.

La société CAD fait valoir que la société Tapitom n'établit pas sa qualité de licenciée de Madame X à une date antérieure à la signature du contrat de licence d'exploitation de modèle du 13 décembre 2013, alors même que les faits sur lesquels elles fondent ses demandes remontent tout au plus au 4 décembre 2013.

Elle ajoute que quand bien même il serait considéré qu'à cette date la société Tapitom était autorisée à commercialiser le tapis objet du modèle déposé, cette simple constatation serait insuffisante pour considérer qu'elle était fondée à poursuivre des faits allégués de contrefaçon.

De son côté, la société Tapitom fait valoir que rien n'impose l'existence d'un contrat écrit pour valider la concession des droits entre titulaire et licencié et, qu'à la date des faits de contrefaçon, elle bénéficiait d'une licence non écrite concédée par Madame X sur le modèle litigieux. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle bénéficiait d'une licence exclusive d'exploitation du modèle litigieux selon contrat écrit à la date d'introduction de l'instance judiciaire en contrefaçon.

Aux termes de l'article L521-2, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

En l'espèce, l'existence du contrat de licence de marque de modèle déposé portant sur le modèle de tapis litigieux ainsi que sur la marque Tapitom, souscrit au profit de la société Tapitom et daté du 13 décembre 2013, n'est pas contesté par les parties.

Ce contrat écrit de licence de marque et modèle est donc postérieur au constat d'huissier du 4 décembre 2013 sur lequel la société Tapitom fonde ses demandes.

Toutefois, il résulte de ce constat d'huissier qu'à cette date le tapis litigieux était proposé à la vente sur le site www.tapitom.com appartenant à la société Tapitom.

Dès lors que la société Tapitom exploitait commercialement le tapis contrefait, elle doit être considérée comme titulaire des droits d'exploitation du modèle à cette date et donc comme ayant la qualité de licenciée, et ce avec l'accord du propriétaire du modèle, Madame X.

En effet, les dispositions des articles L. 513-3 et R. 512-15 du code de la propriété intellectuelle, dont se prévaut la société CAD, ne sont applicables qu'à l'inscription au registre national des dessins et modèles. Or, le licencié qui agit sur le fondement de l'article L521-2, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle n'a pas à justifier de cette inscription.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Tapitom en contrefaçon de modèle.

2. Sur la qualité à agir de la société Tapitom au titre de la contrefaçon de marque

La société Tapitom sollicite la condamnation de la société CAD à lui payer la somme de 5000 € au titre du préjudice subi suite à la contrefaçon de marque.

De la même façon, la société CAD fait valoir que les faits de contrefaçon reprochés sont antérieurs au contrat de licence de marque dont se prévaut la société Tapitom.

La société Tapitom soutient qu'elle était liée selon contrat du 13 décembre 2013 inscrit sur le rejet de l'INPI le 15 janvier 2014, par une licence sur la marque Tapitom consentie par Madame X et qu'elle disposait donc, à la date d'introduction de l'instance en contrefaçon, de la qualité de licencié de la marque Tapitom. Elle ajoute que l'écrit n'est pas une des conditions de validité de la licence de marques et que les conditions d'opposabilité d'un acte ne peuvent se confondre avec les conditions de la recevabilité de l'action en justice.

L'article L716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

«L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.

Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la du préjudice qui lui est propre.»

En l'espèce, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au titre de la demande en contrefaçon de modèle, il y a lieu de considérer que la société Tapitom, qui exploitait commercialement le tapis contrefait, bénéficiait d'ores et déjà, avec l'accord de la propriétaire de la marque, d'une licence sur la marque Tapitom lors du constat d'huissier du 4 décembre 2013, et que la signature du contrat de licence de marque le 13 décembre 2013 n'a fait que régulariser une licence qui était déjà effective.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en contrefaçon de marque de la société Tapitom recevable.

II- Sur les demandes de Madame X et la société Tapitom au titre de la contrefaçon de dessins ou modèles

Les articles L335-2 et L335-3 du code de la propriété intellectuelle disposent que :

«Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.»

«Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit d'une 'uvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.»

L'article L513-4 du code de la propriété intellectuelle ajoute que :

«Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle.»

Madame X et la société Tapitom font valoir qu'en offrant à la vente, sur son site Internet, accessible à l'adresse www.cjouets.fr, le modèle de tapis litigieux, la société CAD a commis un acte de contrefaçon du modèle déposé engageant sa responsabilité.

La société CAD reconnaît avoir placé par erreur sur son site Internet la photographie d'un tapis commercialisé par une société allemande, pensant qu'il s'agissait du tapis commercialisé par Tapitom.

À ce titre, il résulte du constat d'effectué le 4 décembre 2013 par Me D E, huissier de justice, que le tapis de jeu figurant sur le site de la société CAD constitue une copie servile de celui dont Madame X est titulaire des droits acquis et commercialisé par la société Tapitom, sur lequel a été apposé la marque Hevo.

La société CAD qui invoque l'épuisement des droits concernant le tapis litigieux tel que prévu à l'article L513-8 du code de la propriété intellectuelle, ne justifie pas d'une première commercialisation licite du tapis. Ce moyen sera dès lors écarté.

Par ailleurs, la société CAD, qui justifie qu'elle était en discussion en août 2012 avec Monsieur X en ce qui concerne un partenariat sous forme d'échange de liens de sites ainsi que de l'autorisation de faire figurer sur son site une image du tapis litigieux, n'a cependant pas été autorisée à faire figurer une reproduction de ce tapis mentionnant une marque différente, en l'espèce «Hevo».

Par ailleurs, il ne saurait être considéré qu'il s'agit là d'une simple erreur dans la mesure où il est clairement indiqué sur le site de la société CAD que le produit est d'origine allemande.

Cette diffusion d'une copie identique du tapis avec apposition d'un autre logo, sans l'autorisation de Madame X, constitue dès lors un acte de contrefaçon pour lequel Madame X

peut solliciter l'indemnisation de son préjudice moral en sa qualité de titulaire des droits sur le modèle de tapis déposé et la société Tapitom l'indemnisation de son préjudice patrimonial, en sa qualité de titulaire des droits d'exploitation.

L'article L521-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

«Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

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

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

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

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

Si la société Tapitom ne rapporte pas la preuve que son modèle tapis est vendu exclusivement via son site et que les agissements de la sociétés CAD ont abouti concrètement à des ventes, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la vente du modèle de tapis contrefait avait pour conséquence un détournement, au profit de la société CAD, de ses propres investissements financiers, par la captation d'une partie des internautes susceptibles d'être intéressés par son produit.

Eu égard à ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sociétés CAD à payer à Madame X la somme de 3 500 euros et à la société Tapitom la somme de 8 000 euros en réparation des actes de contrefaçon du modèle du tapis.

III-Sur la demande de la société Tapitom au titre de la contrefaçon de marque

Aux termes de l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle :

«Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.»

En l'espèce, il n'est pas établi que la société CAD a proposé à la vente un modèle authentique de tapis sur lequel la marque Tapitom a été supprimée au profit de la marque «Hevo».

Le jugement entrepris, qui a débouté la société Tapitom de ce chef, sera dès lors confirmé.

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

La société CAD, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Madame X et à la société Tapitom la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne la société CAD à payer à Madame Y X et à la société Tapitom la somme globale de 3 000 euros frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société CAD aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier
Le président