

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : 12/02394

SAS DORN

C/

SARL HELMSTETTER ET FILS, SCP BAYLE et CHANEL, SELARL GANGLOFF et NARDI,

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 JUIN 2013

APPELANTE :

SAS DORN, prise en la personne de son représentant légal

80 rue du Faubourg

67260 KESKASTEL

Représentants : Me ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, postulant et Me WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant

INTIMEES :

SARL HELMSTETTER ET FILS, prise en la personne de son représentant légal

9 rue Principale

57370 METTING

Représentant : Me Agnès BIVER-PATE (avocat au barreau de METZ)

SCP BAYLE et CHANEL, prise en la personne de Maître Pascale CHANEL, en sa qualité d'administrateur de la SARL HELMSTETTER & FILS

25, rue de Sarre - ZAC du GPV

57070 METZ

Représentant : Me Agnès BIVER-PATE (avocat au barreau de METZ)

SELARL GANGLOFF et NARDI prise en la personne de Maître Christine GANGLOFF en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL HELMSTETTER ET FILS

36 rue des Jardins

57050 LE BAN ST MARTIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre

ASSESEURS : Madame SOULARD, Conseiller

Madame KNAFF, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame MALHERBE

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Avril 2013 tenue par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 juin 2013.

La SAS DORN exploite à KESKASTEL, dans le département du Bas-Rhin, une entreprise de construction de monuments funéraires et la SARL HELMSTETTER ET FILS exerce la même activité à METTING dans le département de la Moselle.

Au motif que la société HELMSTETTER aurait reproduit à l'identique son modèle original D 918, elle l'a assignée le 16 avril 2008 devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de METZ à l'effet, sur le fondement des articles L112-1, L 113-1, L 331-1-2, L 331-1-3 et L 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle, de voir:

- dire que la société HELMSTETTER s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction ou à tout le moins imitation du modèle de monuments funéraires D 918 créé en 1993,

- ordonner à la société HELMSTETTER de communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard :

* toutes informations relatives à l'identification du modèle contrefait (références, dénomination...)

* les noms et adresses des fabricants, distributeurs et autres détenteurs du modèle ainsi que des grossistes ou détaillants qui en sont destinataires,

* tous documents ou informations permettant de déterminer les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour ces monuments funéraires contrefaisants,

et ce à compter de l'année 2005 sous la supervision de l'expert comptable de la société HELMSTETTER qui devra les déclarer sincères et véritables après les avoir rapprochés des postes chiffre d'affaires et achats de la société figurant dans ses comptes sociaux,

- condamner la société HELMSTETTER à lui payer une provision de 28.462 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le manque à gagner subi et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pertes subies,
- faire interdiction à la société HELMSTETTER de proposer à la vente, commercialiser ou, installer tout monument funéraire reproduisant les caractéristiques essentielles de son modèle sous astreinte définitive de 2.000 euros par infraction constatée,
- ordonner le rappel des circuits commerciaux afin qu'ils soient définitivement écartés, les monuments funéraires contrefaisants et ordonner leur confiscation à son profit,
- ordonner la confiscation des recettes procurées par la contrefaçon et ordonner leur remise à la société DORN,
- ordonner la publicité du jugement par voie d'affichage sur les lieux de vente par la société HELMSTETTER et de la société DORN ainsi que par extrait dans au moins trois publications ou revues au choix de la société DORN et aux frais exclusifs de la société HELMSTETTER, le coût de chaque insertion ne pouvant dépasser 5.000 euros H.T.,
- condamner la société HELMSTETTER aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société HELMSTETTER s'est opposée à ces demandes aux motifs qu'il n'y avait pas atteinte à un droit privatif et que le modèle D 918 n'est pas un modèle original.

Par jugement du 22 décembre 2009, le tribunal a débouté la société DORN de ses demandes et il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a, après avoir décrit les éléments du modèle D 918 de la société DORN, relevé que les extraits de catalogue de la maison PELE révélaient que celle-ci commercialisait dès l'année 1990 des monuments funéraires (F 174 et F 129) combinant une stèle et un socle d'une manière comparable de sorte que la société DORN ne pouvait se prévaloir d'une oeuvre originale et ne démontrait pas l'antériorité de son modèle.

La SAS DORN a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2010 et, après interruption de l'instance constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 2012, en raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HELMSTETTER par jugement du 7 mars 2012, elle a repris l'instance le 5 juillet 2012 et elle a assigné la SELARL GANGLOFF et NARDI prise en la personne de Me GANGLOFF ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP BAYLE et CHANEL-GEOFFROY prise en la personne de Me Pascale CHANEL ès qualités d'administrateur judiciaire, pour conclure de la manière suivante :

Vu les articles L 112-1, L 113-1, L 331-1-2, L 331-1-3 et L 331-1-4, L 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Recevoir la société DORN en son appel et l'y dire bien fondé,

En conséquence,

Infirmier le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la société HELMSTETTER s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction ou à tout le moins imitation du modèle de monuments funéraires D 918 créé en 1993 appartenant à la société DORN.

Ordonner à la société HELMSTETTER de communiquer sous astreinte de 300 Euros par jour de retard :

- ' toutes informations relatives à l'identification du modèle contrefait (références, dénominations...)
- ' les noms et adresses des fabricants, distributeurs, et autres détenteurs du modèle ainsi que des grossistes ou détaillants qui en sont destinataires ;
- ' tous documents ou informations permettant de déterminer les quantités produites commercialisées, livrées reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour ces monuments funéraires contrefaisants.

Dire et juger que cette communication devra être faite à compter de l'année 2005 sous la supervision de l'expert comptable de la société HELMSTETTER qui devra les déclarer sincères et véritables après les avoir rapprochées des postes chiffre d'affaires et achats de la société, figurant dans ses comptes sociaux.

En tout état de cause,

Fixer la créance de la société DORN à l'encontre de la société HELMSTETTER à 28 462 Euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du manque à gagner subi.

Fixer la créance de la société DORN à l'encontre de la société HELMSTETTER à 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre des pertes subies.

Faire interdiction définitive à la société HELMSTETTER de proposer à la vente, commercialiser ou installer tout monument funéraire reproduisant les caractéristiques essentielles du modèle de la société DORN sous peine d'astreinte définitive de 2 000 Euros par infraction constatée.

Ordonner le rappel des circuits commerciaux afin qu'ils en soient définitivement écartés, les monuments funéraires contrefaisants et ordonner leur confiscation au profit de la société DORN.

Ordonner la confiscation des recettes procurées par la contrefaçon et ordonner leurs remises à la société DORN.

Ordonner la publicité du jugement à intervenir par voie d'affichage sur les lieux de vente par la société HELMSTETTER et de la société DORN ainsi que par extrait dans au moins trois publications ou revues au choix de la société DORN et aux frais exclusifs de la société HELMSTETTER, le coût de chaque insertion ne pouvant dépasser 5 000 Euros HT.

Fixer la créance de la société DORN à l'encontre de la société HELMSTETTER à 15 000 Euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les intimées aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société HELMSTETTER et Me CHANEL concluent au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SAS DORN au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Me GANGLOFF assignée le 14 novembre 2012 par remise de l'acte à Madame WIRA, secrétaire, qui a déclaré être habilitée à le recevoir n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

Vu les conclusions de reprise d'instance de la SAS DORN du 4 juillet 2012 et les dernières conclusions de la SARL HELMSTETTER et de Me CHANEL du 27 mars 2013,

A condition de remplir les exigences de la loi, le modèle D 918 de monument funéraire créé par la société DORN est susceptible, en tant qu'oeuvre de l'esprit, de bénéficier de la protection contre la contrefaçon sans qu'il soit nécessaire qu'il ait fait l'objet d'un dépôt préalable ainsi que le suggère la société HELMSTETTER.

L'examen du modèle D 918 de la société DORN et du modèle exposé par la société HELMSTETTER tels qu'ils figurent sur le constat dressé par Me WOLFF, huissier de justice à SARREBOURG, le 10 mars 2008, révèle, en dépit de quelques différences mineures principalement dans la teinte des différentes parties, une parfaite similitude tant par la présentation générale du monument que par la forme des pierres le composant, notamment la forme de la stèle qui le surplombe qui est identique, que par la reproduction dans la pierre tombale d'une ligne creuse évoquant un chemin, une rivière ou une flamme qui est seulement un peu plus sinueuse sur le modèle de la société HELMSTETTER.

La société DORN prétend avoir créé en 1993 ce modèle que la société HELMSTETTER aurait ensuite contrefait.

Tel qu'il se présente aujourd'hui et à la date du constat précité du 10 mars 2008, le modèle D 918 figure pour la première fois sur le catalogue de la société DORN de l'année 2004. Néanmoins le modèle présenté sur la pièce n° 18 de la société DORN et qui mentionne l'année 1993 comme date du décès du défunt est, en dépit de différences avec le modèle actuel, globalement semblable dans son inspiration et sa perception d'ensemble dans la mesure où il se présente, horizontalement, en la forme d'un parallélépipède traversé par un sillon creux et, verticalement, en la forme d'une stèle aux extrémités concaves à gauche et à la base et convexes à droite et sur la partie supérieure de sorte qu'il doit être considéré que la création du modèle suspecté de contrefaçon remonte bien à l'année 1993.

Les modèles invoqués par la société HELMSTETTER, et qui selon elle sont antérieurs au modèle D 918 de la société DORN, sont référencés F 129 et F 174 sur les catalogues de la société PELE versés aux débats et relatifs aux années 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2002/2003. Ces deux monuments présentent avec le modèle D 918 de la société DORN deux

points communs constitués par une ligne creuse légèrement sinueuse traversant la plaque supérieure horizontale du monument et par une stèle verticale posée sur cette plaque dont les extrémités sont concaves à droite et à gauche et convexes en haut et en bas sur le modèle F 129 et qui est plutôt en forme de croissant de lune sur le modèle F 174.

En dépit des nombreuses différences qui les distinguent quant à la taille, aux volumes, aux couleurs, à l'agencement des diverses parties, l'inspiration qui est à la base de l'originalité de ces monuments est identique en tant qu'elle rompt par l'usage de courbes la géométrie rectiligne des monuments et qu'elle symbolise la présence d'une rivière, d'un chemin ou d'une flamme traversant la pierre tombale si bien que, dans le cas où la création du modèle D 918 serait postérieure aux modèles F 129 et F 174 de la société PELE, la société DORN ne pourrait se prévaloir de la protection attachée à une oeuvre de l'esprit originale faute pour son modèle de caractériser l'aboutissement d'un effort créatif singulier.

Mais la société HELMSTETTER ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de ces modèles à l'année 1993 alors qu'elle ne produit pas de catalogues de l'année 1993 et des années antérieures et que l'attestation de Monsieur Yves LE PENVEN selon laquelle les modèles de la société PELE F 129 et F 174 ont été créés dans les années 1990 est insuffisamment précise pour établir qu'ils l'ont été effectivement avant 1993.

En conséquence c'est à bon droit que la société DORN prétend que la société HELMSTETTER a contrefait par imitation son modèle de monument funéraire D 918 créé en 1993 et il y a donc lieu, en infirmant le jugement entrepris de lui faire interdiction de proposer à la vente tout modèle de monument funéraire contrefaisant sous peine d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt et d'ordonner que les monuments funéraires contrefaisants réalisés soient rappelés des circuits commerciaux et confisqués au profit de la société DORN.

En revanche, la demande de confiscation des recettes procurées par la contrefaçon et leur remise à la société DORN ne peut être accueillie dans la mesure où, outre son caractère indéterminé, le préjudice sera réparé par les dommages et intérêts réclamés par ailleurs.

Enfin, le même sort doit être réservé à la demande de communication sous astreinte de toutes informations relatives à l'identification du modèle contrefait et à la détermination des quantités produites et commercialisées car l'objet de ces mesures qui est de permettre à la société DORN de chiffrer son préjudice et de parfaire le montant de sa réclamation est vain puisqu'elle a limité sa déclaration de créance dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société HELMSTETTER à la somme de 38.462 euros au titre de la réparation de son préjudice et qu'elle ne sera donc plus recevable à formaliser une nouvelle prétention de ce chef ultérieurement.

S'agissant précisément des dommages et intérêts réclamés en réparation du manque à gagner, et des pertes subies, la société DORN justifie de la vente par la société HELMSTETTER de quatre monuments funéraires contrefaisants par la production des photographies des cimetières où ils ont été installés.

En conséquence, il y a lieu de fixer sa créance de dommages et intérêts à la somme de 16.000 euros compte tenu de la marge de 4.000 euros qu'elle réalise lors de la commercialisation de ce monument. En revanche, l'indemnisation des 'pertes subies' qui seraient caractérisées, selon la société DORN, par la dépréciation du modèle proposé ne peut être envisagée dans la

mesure où ni le principe ni l'étendue de ce préjudice théorique ne sont démontrés.

Enfin il y a lieu d'ordonner la publicité du dispositif du présent arrêt par voie d'affichage sur les lieux de vente de la société HELMSTETTER ainsi que dans trois publications ou revues au choix de la société DORN et aux frais de la société HELMSTETTER, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 5.000 euros H.T.

Outre les dépens, la société HELMSTETTER qui succombe doit supporter les autres frais exposés par la société DORN à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT À NOUVEAU :

DIT et **JUGE** que la société HELMSTETTER s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon du modèle D 918 de monument funéraire créé par la société DORN en 1993 ;

FIXE à la somme de 16.000 euros la créance de la société DORN sur la société HELMSTETTER ;

FAIT interdiction à la société HELMSTETTER de proposer à la vente, commercialiser ou installer tout monument funéraire contrefaisant le modèle D 918 de la société DORN sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;

ORDONNE le rappel des circuits commerciaux des monuments funéraires contrefaisants et leur confiscation au profit de la société DORN ;

ORDONNE la publicité du dispositif du présent arrêt par voie d'affichage sur les lieux de vente de la société HELMSTETTER ainsi que par insertion dans trois publications ou revues au choix de la société DORN et aux frais exclusifs de la société HELMSTETTER, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 5.000 euros HT ;

DÉBOUTE la société DORN de ses plus amples conclusions ;

CONDAMNE la société HELMSTETTER aux dépens d'appel et à payer à la société DORN la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013, par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame MALHERBE, Greffier, et signé par eux.