

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**  
**AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS  
Pôle 5 – Chambre 2  
ARRET DU 18 janvier 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 17/00535

Décision déferée à la Cour : jugement du 17 novembre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°15/06392

APPELANTE

Société SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA, dont le nom commercial est Seiko E corporation, société de droit japonais, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 4 ' 1 Nishishinjuku 2 Chome Shinjuku-ku TOKYO JAPON

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148 Assistée de Me Elodie L plaidant pour la SELARL B ASSOCIES et substituant Me Franck B, avocat au barreau de PARIS, toque L 234

APPELANTE INCIDENTE

S.A. EPSON FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette, qualité au siège social situé [...] 92300 LEVALLOIS-PERRET Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 692 026 958 Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148 Assistée de Me Elodie L plaidant pour la SELARL B ASSOCIES et substituant Me Franck B, avocat au barreau de PARIS, toque L 234

INTIMEE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. EASYLAMPS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 33-35. rue de la Révolution 93100 MONTREUIL Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 489 702 514 Représentée par Me Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque W 07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GABER, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes Anne-Marie G et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET: Contradictoire 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 Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu le jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2017 par la société Epson France et la société de droit japonais Seiko Epson Kabushiki Kaisha (ci-après la société Seiko Epson),

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2018 par les sociétés Epson France et Seiko E,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2018 par la société Easy lamps, intimée,

Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2018,

Vu la note de l'audience du 15 novembre 2018 autorisant les appelantes à produire contradictoirement en délibéré leur pièce 10 telle que communiquée et la justification du renouvellement de la marque 'EPSON' n°004147229,

Vu la note en délibéré du 22 novembre 2018 des sociétés Epson,

Vu la note en réponse du 22 novembre 2018 de la société Easy lamps et celle en réplique du 23 novembre 2018 des sociétés Epson,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Seiko Epson fabrique des lampes pour rétroprojecteurs qui sont distribuées en France par sa filiale, la société Epson France, et qu'elle est titulaire:

- de la marque européenne verbale 'EPSON' enregistrée le 2 mars 2006 et renouvelée le 13 juillet 2014, sous le n°004147229 pour désigner en classes 2, 9 et 16, notamment des lampes pour appareils de projection,

- de la marque européenne verbale 'ELPLP' enregistrée le 22 mars 2012 sous le n° 010360329 pour désigner en classes 9 et 16, notamment des lampes pour appareils de projection.

Le 9 février 2015, la société Epson France a été informée par la Division de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières de la mise en retenue de marchandises présumées être des contrefaçons des marques précitées, l'importateur des marchandises étant la société Easy lamps située [...], et que 25 lampes de rétroprojecteurs pour une valeur de 16.923,37 euros et 12 lampes de rétroprojecteurs destinées au marché chinois pour une valeur de 3.646,85 euros avaient été retenues.

Dûment autorisée, la société Seiko Epson a fait procéder les 18 et 26 mars 2015 à des saisies-contrefaçon au siège social de la société Easy lamps ainsi que dans les locaux de la Division de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, avant de faire assigner la société Easy lamps, selon acte d'huissier du 16 avril 2015, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.

Il convient également d'indiquer que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 novembre 2015, interdit provisoirement à la société Easy lamps de proposer à la vente et vendre dans l'ensemble de l'Union européenne toute lampe de vidéoprojecteurs sur laquelle sont apposées les marques EPSON et/ou ELPLP et l'a condamnée à payer la somme de 3.000 euros à la société Seiko Epson à titre de provision à valoir sur son préjudice.

Le jugement dont appel a essentiellement annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 18 et 26 mars 2015 et leurs annexes (reportage photographique), rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque verbale de l'union européenne 'ELPLP' n°010360329 pour désigner des lampes de projecteur, débouté la société Seiko Epson de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon des marques européennes 'EPSON' et 'ELPLP' à l'encontre de la société Easy lamps, débouté la société Epson France de sa demande au titre de la concurrence déloyale et condamné in solidum les sociétés Seiko E et Epson France à payer à la société Easy lamps la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 septembre 2017 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Epson France le 4 janvier 2017 car intervenu plus d'un mois après la signification du jugement et par ordonnance du 15 mars 2018, il a rejeté la demande de la société Easy lamps tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 décembre 2017 par la société Seiko Epson.

La sociétés Seiko E, appelante principale, et la société Epson France, appelante incidente dont la recevabilité à agir à ce titre n'est pas contestée, reprennent devant la cour leurs prétentions au titre de la contrefaçon des marques EPSON et ELPLP et de la concurrence déloyale en se fondant sur les procès-verbaux de saisie contrefaçon des 18 mars 2015 et 26 mars 2015, et sollicitent en conséquence, outre une mesure d'interdiction sous astreinte et sur l'ensemble du

territoire de l'Union Européenne, la condamnation de la société Easy lamps à payer à la société Seiko Epson les sommes de 40.000 euros au titre de son préjudice économique et de 30.000 euros au titre de son préjudice moral, et à la société Epson France la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice, ainsi que le remboursement du coût de la publication du dispositif du jugement à intervenir (sic) dans trois journaux ou revues dans la limite de 4.000 euros par insertion, ainsi que la somme de 56.326,44 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Easy lamps demande à la cour d'annuler dans leur intégralité les procès-verbaux de saisie des 18 et 26 mars 2015, et de les écarter des débats ainsi que leurs annexes qui constituent les pièces adverses n°12, 13, 14, 15 et 23, et toutes les pièces se rapportant au procès-verbal des douanes notamment les pièces adverses 4 à 9, de débouter les sociétés Epson France et Seiko E de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la demande de nullité pour défaut de distinctivité de la marque verbale 'ELPLP' n°010360329

Il a été dit que la société Seiko Epson est titulaire de la marque européenne verbale 'ELPLP' enregistrée le 22 mars 2012 sous le n° 010360329 pour désigner notamment des lampes pour appareils de projection.

Les premiers juges ont rejeté la demande de nullité pour défaut de distinctivité de cette marque, retenant que les pièces produites par la société Easy lamps ne démontrent nullement que le signe était utilisé sur le marché européen des lampes de projecteur lors du dépôt en mars 2012 ou même postérieurement, comme une simple référence ou une désignation usuelle de ces produits.

Devant la cour, se fondant sur les dispositions de l'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, l'intimée réitère sa demande de nullité de ladite marque en faisant valoir que les initiales 'LP' ou 'PL' sont utilisées pour désigner les lampes pour projecteurs (ou Projector Lamps en anglais) et ce par des concurrents directs de Epson ; elle ajoute que la recherche combinée sur Google des termes 'lp + projector lamp' fait ressortir plus de 1000 résultats et que ces initiales désignent encore la caractéristique du produit et qu'elle rapporte la preuve que les initiales LP ou PL étaient usuelles avant la date de dépôt de la marque ELPLP.

Cependant, les pièces 6 et 6 bis versées au soutien de ces prétentions, constituées de copies d'écran, n'ont de date certaine que celle de leur impression, soit les 21 et 22 septembre 2015, et démontrent tout au plus à cette date l'usage des références "LP' et "PL' pour désigner des lampes de projecteurs, alors que le signe contesté, enregistré en 2012, est composé des 5 lettres "ELPLP". Par ailleurs la recherche effectuée sur le moteur Google en mai 2017 concerne également les lettres LP et n'est pas plus de nature à démontrer un usage du signe ELPLP à la date de son enregistrement et il n'est nullement établi que ce signe est la caractéristique des produits visés au dépôt. Enfin le monopole créé au profit de la société Seiko Epson par l'enregistrement du signe opposé est inhérent au droit des marques.

Dans ces conditions le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la marque n°010360329 pour défaut de distinctivité.

Sur la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de leurs annexes

\* sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 mars 2015

La société Easylamps poursuit la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 18 mars 2015 effectuée dans ses locaux, dans son intégralité, aux motifs, d'une part que l'huissier a outrepassé sa mission en prenant des photographies sans y être autorisé, et d'autre part que les mesures n'ont pas été réalisées dans le délai prescrit de l'article L 716-8 du Code de la propriété intellectuelle.

Les sociétés appelantes répliquent qu'il ne peut être reproché à l'huissier d'avoir outrepassé sa mission en prenant des photographies alors qu'il était autorisé à pratiquer une saisie réelle, et d'autre part que le grief ne saurait entacher de nullité l'entier procès-verbal mais devrait se limiter au seul reportage photographique en annexe de ce procès-verbal ; elles ajoutent que le délai prescrit par l'article L 716-8 du Code de la propriété intellectuelle est sans effet sur la saisie- contrefaçon du 18 mars 2015 dès lors que la saisie a porté sur des produits se situant dans les locaux de la société Easylamps et non sur ceux objet de la retenue douanière et que d'autre part la seule conséquence du non-respect du délai prescrit est la levée de la retenue douanière sur les marchandises appréhendées, enfin que le délai s'applique non pas à la saisie elle-même mais à l'ordonnance l'autorisant.

Ceci étant exposé, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 mars 2015 que le saisi a remis spontanément à l'huissier instrumentaire le dossier en copie dressé par les services des douanes comportant 3 procès-verbaux à la date du 3 février 2015 et 3 procès-verbaux à la date du 19 février 2015. Par ailleurs au vu de l'ordonnance du 20 février 2015 versée aux débats (pièce 10) il n'est pas établi que la saisie-contrefaçon a porté sur les marchandises retenues par les douanes, de sorte que le délai prescrit par l'article L 716-8 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable en l'espèce.

Cependant, la saisie-contrefaçon est une mesure coercitive exorbitante du droit commun, attentatoire au principe de la concurrence et du secret des affaires, comme l'ont rappelé les premiers juges, de sorte que la mission confiée à l'huissier instrumentaire doit être interprétée de façon stricte.

En l'espèce, en réalisant un reportage photographique selon procès- verbal du 19 mars 2015, alors que l'ordonnance du 20 février 2015 autorisant la saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Easylamps ne l'y autorisait pas expressément, l'huissier de justice a outrepassé sa mission.

C'est donc à juste titre que le tribunal a annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 mars 2015, et ce dans son intégralité dès lors qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le procès-verbal de saisie et le procès-verbal de reportage photographique qui en constitue une annexe.

\* sur le procès-verbal du 26 mars 2015

La société Easylamps poursuit encore la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 mars 2015 effectuée dans les locaux de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes Douanières d'Ivry sur Seine aux motifs que la requête à fins de saisie présentée le 2 mars 2015 par la société Seiko Epson n'a pas été signée, ce qui entache le procès-verbal d'une nullité de fond alors qu'elle subit en tout état de cause un grief, et que par ailleurs les mesures n'ont pas été réalisées dans le délai de l'article L 716-8 du Code de la propriété intellectuelle précité.

Les sociétés appelantes font valoir en réplique que si a été produite aux débats de première instance une pièce n° 11 constituée d'une requête non signée (en réalité la version informatique), l'acte de signification qu'elle produit devant la cour en pièce 29, atteste que la requête qui a été signifiée aux douanes par l'huissier préalablement à ses opérations est bien signée. Elles ajoutent qu'en tout état de cause une requête non signée constitue une irrégularité de forme qui nécessite la preuve d'un grief, enfin qu'une mesure conservatoire à l'encontre de la société Easylamps a bien été obtenue par ordonnance du 20 février 2015, soit dans le délai de 10 jours de l'article L 716-8 du Code de la propriété intellectuelle.

Si les sociétés Epson ont versé aux débats une première ordonnance du 20 février 2015 rendue par le juge Halphen (également pièce 10) autorisant une saisie-contrefaçon dans les locaux des services des douanes situés à Ivry sur Seine, dont la suite n'a pas été révélée à la cour, elles ont également produit une ordonnance du 2 mars 2015 rendue par le juge Butin (pièce 11) autorisant la société Seiko Epson aux mêmes fins, ainsi que l'acte de signification du 26 mars 2015 à 10h15 de ladite ordonnance rendue en vertu d'une requête du même jour qui comporte une signature (pièce 29).

La saisie-contrefaçon a ainsi été réalisée en vertu d'une ordonnance rendue sur une requête signée et est donc valable.

Cependant, la retenue douanière a été faite le 2 février 2015, l'ordonnance à fins de saisie pertinente obtenue le 2 mars 2015 (et non pas le 20 février 2015) et la saisie réalisée le 26 mars 2015 plus de 10 jours après, de sorte que le délai prescrit par l'article L 716-8 du Code de la propriété intellectuelle précité n'a pas été respecté. La saisie-contrefaçon doit donc, pour ce motif, être annulée.

Le jugement doit donc être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a annulé le procès-verbal du 26 mars 2015 et ses annexes.

#### Sur la contrefaçon

Se référant expressément cette fois à leurs pièces n° 5 et 7, les appelantes soutiennent que l'examen des lampes retenues en douane a permis à la société Seiko Epson de déterminer que les modèles ELP 22, ELP 27, ELP 31 et ELP 32 ne provenaient pas de sa fabrication et qu'il s'agissait donc de copies sur lesquelles les marques EPSON et ELPLP avaient été apposées sans son autorisation.

La pièce n° 5 intitulée 'photographies des lampes litigieuses' est présentée comme étant constituée des photographies qui ont été adressées à la société Epson France par les douanes. Si ni la date ni la provenance de ces photographies ne résultent de cette pièce n° 5 elle-même, il n'est pas contesté qu'il s'agit bien des photographies prises par les Douanes, ce d'autant que le compte rendu produit en pièce n° 7, intitulée 'Email d'Epson France du 18 février 2015 + compte rendu d'examen des photos vise bien ces photographies envoyées par les douanes. Ce compte rendu composé d'un tableau de 38 produits référencés "ELP" dont 5 ont été considérés comme contrefaisants par la société Epson, est daté du 17 février 2015.

Cependant, seules pourraient présenter un caractère suffisamment certain les photographies signifiées postérieurement aux douanes le 30 mars 2015, lesquelles au demeurant correspondent aux clichés non valablement réalisés dans le cadre du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 mars 2015 qui a été annulé, excluant ainsi de pouvoir les prendre en compte.

Il en résulte que la preuve de la matérialité de la contrefaçon n'est pas rapportée par les sociétés appelantes, et partant celle de la contrefaçon des marques dont la société Seiko Epson est titulaire.

Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef.

Sur la concurrence déloyale

La demande de la société Epson France fondée sur la commercialisation de produits contrefaisants qui constituerait à son encontre des actes de concurrence déloyale ne peut qu'être rejetée.

Sur les autres demandes

Les sociétés Seiko E E et Epson France qui succombent seront condamnées aux entiers dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Enfin que la société intimée a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge et il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

**PAR CES MOTIFS**

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant, Condamne les sociétés Seiko E K Kaisha et Epson France à payer à la société Easy lamps la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne les sociétés Seiko E K Kaisha et Epson France aux entiers dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.