

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 22 MARS 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 17/21281 – n° Portalis 35L7-V-B7B-B4PTG

Décision déferée à la Cour : jugement du 19 octobre 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°16/09770

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.R.L. X Y, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[...]

[...]

Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 445 027 204

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034

Assistée de Me Emmanuelle GODART, avocat au barreau de PARIS, toque R 162, plaidant pour et substituant Me François-Pascal GERY de l'AARPI BOCHAMP, avocat au barreau de PARIS, toque A 997

INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

S.A.S.U. Z A, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 491 498 291

Société ABASIC S.L., société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

ESPAGNE

Représentées par Me Tania KERN de l'AARPI KERN & WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque P 291

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme B C

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 TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu le jugement contradictoire du 19 octobre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2017 par la société X Y,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 14 janvier 2019, de la société X Y, appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique, le 14 novembre 2018, des sociétés Abasic S.L. (Abasic) et Z A, intimées et incidemment appelantes,

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2019,

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 les sociétés Abasic et Z A font partie du groupe Desigual qui créé, fait fabriquer, et commercialise notamment des vêtements et accessoires sous la marque Desigual. La société Abasic distribue les produits de la marque Desigual dans des boutiques multimarques et sur le site internet www.desigual.com tandis que la société Z A, filiale française de la société Abasic, commercialise les produits Desigual dans les boutiques à enseigne Desigual et dans les 'corners' des grands magasins.

La société Abasic revendique être titulaire de droits d'auteur sur :

— un dessin composé de différents motifs de rosaces en premier plan et de petites fleurs stylisées « donnant une impression de mosaïques ou de ciel étoilé en arrière-plan », appelé motif Galact, notamment apposé sur les sacs Desigual référencés 21X5136 et 21X5137, lesquels ont été enregistrés en tant que dessins et modèles communautaires le 16 août 2012 auprès de l'OHMI sous les n°002088682-0016 et n°002088682-003,

— un dessin qui reprend certains éléments du motif Galact, appelé motif Dominica, composé de rosaces et de disques constitués de cercles concentriques ainsi que des fleurs stylisées en second plan, notamment utilisé pour la confection des sacs Desigual référencés 32X5176, 32X5177 et 32X5178.

Indiquant avoir appris que la société X Y, qui exerce depuis 2003 une activité de commerce d'habillement et de chaussures, proposait à la vente dans son établissement situé 72 rue Sedaine à PARIS (11e) des sacs reproduisant les caractéristiques des motifs Galact et Dominica, la société Abasic, après avoir fait dresser un procès-verbal de constat le 27 avril 2016 portant sur 3 exemplaires d'un sac référencé S2977, deux exemplaires d'un sac référencé S2939, un exemplaire d'un sac référencé S5421-14/2 et un exemplaire d'une pochette référencée C1180, a été autorisée par ordonnance présidentielle du 17 mai 2016, à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société X Y effectuée le 19 mai 2016, ces opérations ayant permis d'identifier une nouvelle référence S 2987D susceptible de porter atteinte aux droits de la société Abasic.

Par acte d'huissier du 17 juin 2016, les sociétés Abasic et Z A ont assigné la société X Y devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement en date du 19 octobre 2017, dont appel, le TGI de Paris (3e chambre, 1re section) a :

Déclaré les sociétés Abasic et Z A recevables en leurs demandes ;

Dit que la société Abasic est titulaire des droits d'auteur sur les oeuvres collectives que constituent les motifs Galact et Dominica ;

Dit qu'en commercialisant en A les sacs références S S-5421, S2987D, S2939, S2977 et C1180 reproduisant tout ou partie des caractéristiques originales des motifs Galact et Dominica, la société X Y a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice

de la société Abasic S.L et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Z A en sa qualité de distributeur en A des produits revêtus des motifs contrefaits,

Condamné la société X Y à payer à la société Abasic au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur :

— la somme de 21 413,40 euros en réparation du préjudice commercial

— la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral constitué de l'atteinte à l'image de la société Abasic

— la somme de 3 000 euros au titre de l'atteinte à son droit moral ;

Condamné la société X Y à payer à la société Z A la somme de 3 000 euros au titre des actes de contrefaçon susmentionnés qui constituent à son égard des actes de concurrence déloyale,

Débouté les sociétés Abasic SL et Z A de leur demande au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon,

Fait interdiction à la société X Y d'importer, d'exporter, d'offrir à la vente, de vendre, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des sacs reproduisant les caractéristiques des motifs Galact et Dominica sous les références S-5421, S2987D, S2939, S2977 et C1180 ou sous toute autre référence, et ce sous astreinte de 50 euros par produit contrefaisant passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et l'astreinte courant sur un délai de 6 mois,

Dit que le présent tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,

Débouté les sociétés Abasic et Z A de leur demande de publication,

Débouté la société X Y de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société X Y à payer à la société Abasic la somme globale de 6 000 euros et à la société Z A la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais consécutifs à la procédure de saisie-contrefaçon,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamné la société X Y à payer tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Tania Kern, associée de l'AARPI Kern, Weyl & Andreani, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société X Y a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe reçue le 20 novembre 2017.

Sur la titularité des droits sur les motifs Galact et Dominica

La société Abasic revendique des droits d'auteur sur les motifs dénommés Galact et Dominica au titre de l'oeuvre collective.

La société X Y qui ne conteste pas l'originalité des motifs revendiqués, soutient que la société Abasic ne démontre pas sa titularité sur les droits d'auteur en ce que son nom ne figure pas sur les fiches techniques ni sur les catalogues qui comportent la mention de la marque Desigual dont le titulaire est une autre société, que les factures et les tickets de caisse produits démontrent une distribution mais non une création et que les modèles déposés le 16 août 2012 concernent des sacs et non des motifs ornementaux.

La cour rappelle qu'en application de l'article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.

En l'espèce la société Abasic a versé au débat les sacs reproduisant les motifs Galact et Dominica revendiqués, revêtus d'une étiquette au nom d'Abasic, et correspondant aux fiches techniques desdits sacs qui comprennent un visuel détaillé et la mention de ce que cette création est le fruit du travail de plusieurs designers 'designer : various (collective work)', ainsi que le dépôt par la société Abasic desdits sacs auprès de l'office européen le 16 août 2012 en qualité de dessin et modèle de l'Union européenne et du registre territorial de la propriété intellectuelle de Madrid, les motifs Galact et Dominica apparaissant de manière claire sur la reproduction photographique desdits modèles. Sont également produits des articles de presse faisant état de l'équipe de 35 designers travaillant pour la marque Desigual sous l'autorité du directeur de création de la marque, et des catalogues comprenant des visuels des sacs revêtus des motifs Galact et Dominica revendiqués qui portent mention de la dénomination Abasic sur la couverture interne.

Il est ainsi suffisamment démontré, ainsi que l'ont dit à juste titre les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, que la société Abasic a, par l'intermédiaire de son directeur de collection, donné à ses équipes de salariés des instructions relatives à la conception et la réalisation des motifs Galact et Dominica, qu'elle a donc eu l'initiative de la création des motifs revendiqués et qu'elle en a assuré la diffusion et l'exploitation en A, sous son nom, de sorte qu'elle est bien titulaire des droits d'auteur attachés à ces oeuvres collectives, qu'elle est en conséquence recevable à agir sur le fondement desdits droits, et que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur la contrefaçon

La société X Y soutient que les rosaces et les motifs indiens présents sur ses sacs font partie du domaine public, que les rosaces sont différentes car plus nombreuses et plus petites, tout comme les couleurs, et que les sacs qu'elle commercialise ne reproduisent donc pas la combinaison d'éléments ornementaux revendiqués par la société Abasic pour le motif Galact comme pour le motif Dominica.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

S'agissant du motif Galact, l'examen des sacs X Y S-5421 et S2987D saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon permet de constater que sont reprises les caractéristiques suivantes revendiquées par la société Abasic :

- la rosace multicolore composée de cinq rangées de motifs concentriques ;
- la seconde rosace caractérisée par la présence de tentacules et de chapelets de perles ;
- la rosace à cœur de fleur et pétales en « il de plume de paon » et en second plan, une mosaïque de petites fleurs à quatre pétales.

Il est ainsi suffisamment établi que les produits litigieux, nonobstant quelques différences de taille de rosaces ou de couleurs de certaines d'entre elles qui ne parviennent pas à créer une impression d'ensemble différente, la contrefaçon s'appréciant non par les différences mais par les ressemblances, reproduisent la combinaison des caractéristiques revendiquées par la société Abasic, de sorte que, comme l'ont dit à juste titre les premiers juges, la contrefaçon du motif Galact est ainsi caractérisée.

S'agissant du motif Dominica, les premiers juges ont également de façon pertinente constaté que les sacs X Y S-2939 et S2977 ainsi que la pochette C1180 reproduisent quasi-servilement les caractéristiques revendiquées par la société Abasic aux points a) à f) de la description qu'elle en a fait dans ses conclusions et qui a été reprise dans le jugement entrepris, à savoir une rosace 'oeil de plume de paon' multicolore composée de 5 rangées de motifs concentriques et d'un cœur constitué de 7 cercles concentriques, une 'rosace pâquerette' à 6 rangées de motifs concentriques, une 'rosace soleil à cœur de dahlia' composée d'un cœur de fleur et de quatre rangées de motifs concentriques constitués de petits disques psychédéliques avec trois ou quatre cercles concentriques de couleurs différentes, d'une 'petite rosace soleil' composée d'un cœur constitué de cercles concentriques et de neuf rangées de motifs concentriques représentées à la manière de rayons de soleil, d'une 'rosace au cœur décentré' et de petits disques concentriques autour desquels gravitent deux rangées entrecoupées de marguerites, de sorte que l'impression d'ensemble est la même et que la contrefaçon du motif Dominica est également caractérisée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Les actes de contrefaçon ci-dessus caractérisés constituent à l'encontre de la société Z A, qui distribue sur le territoire français les produits Desigual, des actes de concurrence déloyale. C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la société X Y a commis des actes de

concurrence déloyale à l'encontre de la société Z A en sa qualité de distributeur des produits revêtus des motifs contrefaits.

Les sociétés Abasic et Z A demandent de dire qu'elles ont subi en outre des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire. Elles font valoir que le motif Galact est un motif phare décliné sur plus de 70 références de sacs, pochettes, ceintures et chaussures commercialisées en A entre 2011 et 2016, qui a été choisi pour promouvoir la marque Desigual sur des affiches, catalogues et décorations de vitrines, ainsi que sur les réseaux sociaux. Elles en concluent que la société X Y a pu profiter de ces investissements et de cette publicité sans bourse délier.

La société X Y oppose qu'aucun fait distinct de ceux pris en compte au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale au préjudice de la société Z A n'est démontré.

La cour rappelle qu'un agissement parasitaire consiste pour un agent à s'immiscer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire sans bourse délier.

En l'espèce, il résulte des pièces versées que la société Abasic a décliné le motif Galact sur de nombreux produits (plus de 70 références) générant plus de 3,9 millions de chiffre d'affaires entre 2011 et 2016 selon l'attestation du directeur financier en date du 14 février 2017, et les a utilisés à titre de communication sur des sacs réutilisables donnés à la clientèle, pour décorer la façade d'un immeuble à Barcelone, dans l'aménagement des vitrines d'une boutique, ainsi que sur l'affiche d'une campagne publicitaire. Il est ainsi avéré que la société X Y en reproduisant le motif Galact sur ses références de sacs s'est mise dans le sillage de la société Abasic en profitant de ses efforts de création et de ses investissements, sans bourse délier. Les agissements parasitaires à l'encontre de la société Abasic sont donc caractérisés et le jugement sera donc infirmé sur ce point.

La société Z A, filiale de la société Abasic, et dont il a été jugé qu'elle a subi des actes de concurrence déloyale en sa qualité distributeur de produits dont les motifs ont été contrefaits, ne justifie pas en revanche de faits distincts constitutifs d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef, et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les mesures réparatrices

Il y a lieu de confirmer la mesure d'interdiction telle que prononcée par le tribunal.

S'agissant des dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis au préjudice de la société Abasic, la société X Y critique le jugement entrepris en ce qu'il s'est fondé sur une masse contrefaisante de 534 produits pour l'évaluation du manque à gagner alors que selon elle seule l'existence de 69 exemplaires litigieux a été établie. Cependant, ainsi que l'a expliqué le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, la société X Y se contente d'affirmer qu'une seule ligne de commande de la facture saisie concerne les produits incriminés, sans produire aucun élément comptable relatif aux autres sacs à main mentionnés sur la facture litigieuse, en dépit des

sommations qui lui ont été faites, sa carence ne pouvant lui profiter, outre qu'il est justifié que les 534 produits mentionnés sur ladite facture retenus par les premiers juges au titre de la masse contrefaisante correspondent à des sacs à main et des pochettes de même nature et de même composition que les sacs à mains et la pochette saisis.

Les attestations du directeur financier du groupe Desigual établissent, comme l'ont relevé les premiers juges, que la marge brute moyenne unitaire des produits contrefaits s'élève à 40,10 euros, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société X Y à payer à la société Abasic la somme de 21 413,40 euros au titre de son préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon.

La réparation de l'atteinte à l'image de la société Abasic, dont les motifs contrefaits sont ainsi banalisés, et à son droit moral, s'agissant de créations diffusées sans son autorisation sur des supports de piètre qualité portant atteinte à l'intégrité de ses oeuvres, a été justement évaluée par les premiers juges, selon des motifs que la cour adopte, à 3 000 euros pour l'atteinte à l'image et 3 000 euros pour l'atteinte au droit moral. Le jugement sera donc également confirmé de ces chefs.

Les premiers juges doivent aussi être approuvés en ce qu'ils ont alloué à la société Z A la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle subit du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre par la société X Y qui commercialise cinq références de sacs contrefaisants.

Compte tenu de ce que le motif Galact a fait l'objet depuis 2011 de déclinaisons sur plus de 70 références et de campagnes de communication, il convient d'évaluer à la somme de 5 000 euros les dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la société Abasic du fait des actes de concurrence parasitaire.

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la société Abasic SL de sa demande au titre des actes de concurrence parasitaire distincts de la contrefaçon,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que la société X Y a commis des fautes distinctes constitutives de concurrence parasitaire à l'égard de la société Abasic SL,

Condamne la société X Y à payer à la société Abasic SL la somme de 5 000 euros au titre des actes distincts de concurrence parasitaire commis à son encontre,

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

Condamne la société X Y aux dépens qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et vu l'article 700 du code de procédure civile la condamne à verser à ce titre aux sociétés Abasic SL et Z A, pour les frais irrépétibles d'appel, une somme complémentaire globale de 6 000 euros.

La Greffière
La Présidente