

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

COUR D'APPEL DE PARIS  
Pôle 5 - Chambre 2  
ARRÊT DU 04 MAI 2018

Numéro d'inscription au répertoire général 17/18095 sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre financière, économique et commerciale de la Cour de Cassation rendu le 29 mars 2017 (pourvoi n°C 15-20.785), d'un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 7 avril 2015 (RG n°14/7503) sur appel d'un jugement de la 3ème chambre 3ème section du Tribunal de grande instance de PARIS rendu le 17 janvier 2014 (RG n°12/00814)

DEMANDERESSE À LA SAISINE

S.A.R.L. FRANÇOIS DE FONBELLE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé  
PARIS  
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 399 497 585

Représentée par Me Emmanuel JEZ de la SELARL SAJET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 071

Assistée de Me Claire TEILLARD d'EVRY, avocat au barreau de PARIS, toque K 071

DÉFENDERESSE À LA SAISINE

S.A.R.L. VINESSEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé GONFARON Immatriculée au rcs de Draguignan sous le numéro 487 956 393

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753

Assistée de Me Christelle ... plaidant pour la SELARL CHRISTELLE ET ISABELLE GRENIER et substituant Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 7 mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

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 Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société François de Fonbelle (ci-après société Fonbelle) est spécialisée dans la commercialisation de vins, spiritueux et confiseries, destinés à une clientèle touristique visitant la France, ses produits étant distribués à travers le monde, dans les magasins 'duty-free' des aéroports, dans les corners dédiés des grands magasins et dans les boutiques de souvenirs.

Sa gamme de confiseries se compose pour partie de produits à l'effigie des monuments des grandes capitales mondiales et notamment de bouteilles transparentes en forme de Tour Eiffel contenant des billes de sucre de couleur bleu, blanc et rouge.

Elle est titulaire de droits exclusifs sur un modèle français de 'flacon en forme de Tour Eiffel contenant des bonbons' déposé à l'INPI le 2 mai 2005 sous le numéro 052317-001 en classe 9 (emballages et récipients pour le transport ou la manutention des marchandises) :

En janvier 2011, elle a constaté que la société Vinessen commercialisait dans les boutiques des aéroports de l'Ile de France des flacons de confiseries selon elle en tous points identiques à son modèle.

Le 7 novembre 2011, elle a été autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Marseille, à procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Vinessen, laquelle a été réalisée le 30 novembre 2011.

Elle a assigné la société Vinessen devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de modèle et concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 30 novembre 2011,
- écarté des débats la pièce n°8 de la société François ... ..,
- prononcé la nullité du modèle français n°052317-001 appartenant à la société François de Fonbelle,
- dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'Institut National de la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente aux fins de son inscription au registre national des dessins et modèles,
- déclaré la société François de Fonbelle irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon du modèle français n°052317-001,
- débouté la société François de Fonbelle de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- condamné la société François de Fonbelle à verser à la société Vinessen la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de dénigrement dont elle a été victime,
- débouté la société Vinessen de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de la préemption et de la perte de son stock de bubble gums,
- condamné la société François de Fonbelle aux dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Corine ... en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- condamné la société François de Fonbelle à verser à la société Vinessen la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La société François de Fonbelle a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 7 avril 2015, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 30 novembre 2011,
- écarté cette pièce des débats,
- débouté la société François de Fonbelle de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- débouté la société Vinessen de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de la préemption et de la perte de son stock de bubble gums.
- infirmé pour le surplus et en statuant à nouveau des chefs infirmés de :

- débouter la société Vinessen de sa demande en nullité du modèle français tridimensionnel de " flacon en forme de Tour Eiffel contenant des bonbons " déposés par la SARL François de Fonbelle le 2 mai 2005 sous le numéro 05 2 317 001,

- dire qu'en commercialisant des modèles en verre reproduisant la Tour Eiffel, garnis de bonbons en forme de billes de couleurs bleue, blanche et rouge, fermés par un bouchon translucide de couleur rouge ou bleue, avec apposée sur une des arches une étiquette semi-circulaire de couleur rouge, la SARL Vinessen a commis des actes de contrefaçon du modèle français tridimensionnel, numéro 05 2 317 001 dont est propriétaire la SARL François de Fonbelle,

- faire interdiction à la SARL Vinessen d'exploiter sous quelque forme que ce soit, le modèle tridimensionnel, numéro 05 2 317 001, ce sous astreinte provisoire d'une durée de trois (3) mois de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de huit (8) jours à compter de la signification du présent arrêt,

- condamner la SARL Vinessen à payer à la SARL François de Fonbelle la somme globale de 33 957,12 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon,

- débouter la SARL François de Fonbelle de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre de réparation complémentaire,

- débouter la SARL Vinessen de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

- condamner la SARL Vinessen à payer à la SARL François de Fonbelle la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, lesquels comprennent notamment les frais de constat à l'exception de ceux relatifs au procès-verbal de saisie de contrefaçon du 30 novembre 2011 annulé,

- débouter la SARL Vinessen de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SARL Vinessen aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La SARL Vinessen a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 29 mars 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais en seulement ce qu'il rejette la demande en nullité du modèle français de 'flacon en forme de Tour Eiffel contenant des bonbons' n°052317001, en ce qu'il condamne la société Vinessen pour contrefaçon de ce modèle et lui fait interdiction d'exploiter sous quelque forme que ce soit ce modèle, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient

avant ledit arrêt et, pour être fait droit.

La société François de Fonbelle a saisi la Cour d'appel le 20 septembre 2017.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 31 janvier 2018 la société François de Fonbelle demande à la Cour de :

Sur la fin de non-recevoir :

A titre principal constater et juger que la décision de rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société Vinessen est passée en force de chose jugée :

A titre subsidiaire :

- constater et juger que la société Vinessen n'a pas régulièrement saisi la Cour de céans de l'appel incident,

Sur les prétentions au fond :

- constater que la société François de Fonbelle est titulaire du modèle français

n°05 2317 désignant un " flacon en forme de Tour Eiffel contenant des bonbons ",

- constater que le modèle déposé par la société François de Fonbelle est nouveau, qu'il présente un caractère propre et qu'il a donc vocation à bénéficier de la protection par le droit des dessins et modèles,

- constater et juger que l'action en contrefaçon engagée par la société François de Fonbelle est parfaitement recevable et fondée,

- constater et juger que la société Vinessen a reproduit l'ensemble des caractéristiques du modèle déposé par la société François de Fonbelle pour les appliquer à ses propres produits,

- constater et juger que la société Vinessen a commercialisé 7304 unités de produits contrefaisants, Dès lors

- considérer que la société Vinessen s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon au préjudice de la société François de Fonbelle, En conséquence :

- condamner la société Vinessen à payer à la société François de Fonbelle la somme de 73.957,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon commis par la société Vinessen,

- ordonner à la société Vinessen de cesser immédiatement l'exploitation sous quelque forme que ce soit, des modèles en cause et de procéder à leur retrait des circuits commerciaux et à leur destruction, le tout sous astreinte de 100,00 euros par unité contrefaisante,

- ordonner la publication de l'intégralité du jugement à intervenir, aux frais avancés de la société Vinessen dans deux journaux professionnels choisis par la société François de Fonbelle, sans toutefois que le prix unitaire de chacune de ces insertions ne dépasse 3.000,00 euros, En tout état de cause

- rejeter l'ensemble des demandes,

- condamner la société Vinessen à lui payer la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais de constat et de saisie contrefaçon.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 janvier 2018, la société Vinessen demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, A titre principal,

- dire et juger que les modèles déposés, sous le n°052317, ne respectent pas les conditions de validité imposées par les articles L511-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle pour bénéficier de la protection au titre de la législation des dessins et modèles, en conséquence,

- prononcer la nullité des modèles déposés sous le n°052317,

- ordonner la publication de la décision à intervenir au Registre National des Dessins et Modèles,

- débouter la société François de Fonbelle de son action en contrefaçon de modèle, cette action étant parfaitement infondée,

- débouter la société François de Fonbelle de ses demandes de dommages et intérêts au titre des prétendus actes de contrefaçon, Sur le préjudice causé à la société Vinessen,

- reconventionnellement, condamner la société François de Fonbelle à lui payer la somme de 11 557 euros au titre de son préjudice commercial,

- condamner la société François de Fonbelle à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître ... sur son affirmation de droit, Subsidiairement, et si par extraordinaire la Cour ne devait pas retenir la nullité des dessins et modèles déposés sous le b°052317,

- débouter la société François de Fonbelle de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de modèle, A titre infiniment subsidiaire,

- débouter la société François de Fonbelle de ses demandes de dommages et intérêts au titre du gain manqué, de la banalisation de son modèle et au titre de son préjudice moral, ces demandes n'étant pas fondées et son préjudice nullement prouvé,

- réduire les demandes de la société François de Fonbelle au titre du bénéfice réalisé à la

somme de 1 679,92 euros.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2018.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déferée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

## MOTIFS

Par son arrêt en date du 29 mars 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en nullité du modèle français de 'flacon en forme de Tour Eiffel contenant des bonbons' n°052317001, en ce qu'il condamne la société Vinessen pour contrefaçon de ce modèle et lui fait interdiction d'exploiter sous quelque forme que ce soit ce modèle, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

En conséquence, il résulte de cette cassation qu'elle a pour fondement la contrefaçon telle que retenue à l'encontre de la société Vinessen et ne saurait privée celle-ci de présenter des demandes reconventionnelles en lien avec ce fondement .

La Cour de cassation fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir dit que l'observateur averti est le consommateur auquel le produit est destiné soit en l'espèce le touriste en quête de l'achat de souvenirs afin de conserver une trace de son voyage à Paris alors que l'observateur averti se définit comme un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré.

L'article L511-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.

La société Fonbelle décrit son modèle comme :

- un contenant en verre évoquant la Tour Eiffel, dans des proportions fantaisistes et stylisées, comportant une disposition astucieuse de billes de différentes couleurs dans l'objectif purement esthétique de faire correspondre chacune des couleurs des dites billes (rouge, blanc, bleu) à un étage du monument mythique,
- avec une coiffe arrondie translucide surdimensionnée et de couleur rouge,
- comportant une base carrée dotée, sur l'une seule de ses faces d'un film collé de papier de couleur rouge vif et de forme semi-circulaire, doté d'une inscription de couleur blanche.

L'intimée affirme que le modèle litigieux de flacon n'est pas nouveau et qu'il correspond à un flacon standard proposé par de nombreuses verreries italiennes, qui reprend uniquement des éléments connus et qui est dépourvu de toute interprétation personnelle de la représentation d'un des monuments publics les plus connus de France.

Le dépôt fait à l'INPI mentionne 'flacon en forme de Tour Eiffel' contenant des bonbons de sorte qu'il visait à la fois le contenant et le contenu.

Aucun des modèles opposés par la société ne reprend à la fois le flacon de verre translucide en forme de Tour Eiffel et les bonbons de telle sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une antériorité de toutes pièces destructrice de nouveauté reprenant toutes les caractéristiques du modèle tridimensionnel déposé; en effet les modèles opposés ne comportent pas de billes de bonbons colorés présentes sur trois niveaux de couleur différente.

Un dessin ou modèle présente un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée; l'observateur averti est un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré ; c'est dès lors à bon droit que les premiers juges avaient jugé que l'observateur averti était en l'espèce la boutique de souvenirs ou le consommateur régulier de souvenirs touristiques ou de confiseries.

Il résulte des pièces produites aux débats que des flacons en verre en forme de Tour Eiffel semblables au modèle de la société Fonbelle ont été déposés dès 1936 et commercialisés depuis 2002 ; le flacon de la société Fonbelle ne fait que reprendre des formes standards pour représenter l'un des monuments les plus connus de France dans le domaine des objets souvenirs.

Le choix de le remplir de bonbons déclinés en trois couleurs bleu, blanc et rouge rappelant le drapeau français est banal, s'agissant de l'un monument français le plus connu de France.

Si la société Fonbelle revendique la présence d'une étiquette de couleur rouge vif placée à la base du flacon, celle-ci répond à des nécessités fonctionnelles, étant destinée à présenter la liste des composants des garnitures et figurant à l'identique sur des flacons de la société Fonbelle en forme de tour Eiffel contenant du brandy ou de l'huile d'olive.

Pour l'observateur averti tel que ci avant défini, le modèle de flacon Fonbelle ne revêt pas de caractère propre lui permettant de bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles et doit être annulé.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du modèle français n°052317-001 de la société Fonbelle pour défaut de caractère propre et a rejeté les demandes au titre de la contrefaçon.

Sur la demande reconventionnelle de la société Vinessen

La société Vinessen fait valoir qu'elle a subi un préjudice important du fait du comportement de la société Fonbelle, invoquant un courrier adressé par celle-ci aux clients faisant état de la procédure en cours de sorte qu'elle a dû cesser toute commercialisation de ses produits.

Ces faits avaient été qualifiés d'acte de dénigrement et retenus par les premiers juges qui

avaient constaté que la société Vinessen ne justifiait pas de son préjudice financier et lui a alloué 5 000euros au titre de son préjudice moral.

Dans son arrêt du 7 avril 2015 la cour d'appel a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Vinessen et lui a fait interdiction de commercialiser les produits en cause.

L'arrêt de cassation n'a pas porté sur le rejet par la cour d'appel des demandes de la société Vinessen fondées sur le dénigrement; force est de constater que jusqu'à la décision de la cour d'appel, la société Vinessen pouvait commercialiser ses produits, bénéficiant de la décision favorable du tribunal qui avait prononcé l'annulation du modèle déposé par la société Fonbelle; en revanche l'arrêt de la cour d'appel qui a été cassé, ayant prononcé une telle interdiction, la société Vinessen est recevable à demander réparation d'un préjudice résultant de la cessation de la commercialisation des produits en cause.

Elle fournit une attestation de son expert-comptable qui fait état d'une marge perdue à hauteur de 50 708euros au cours de la période de juin 2012 au 31 décembre 2014 soit un manque à gagner mensuel de 1690,27euros; cette attestation, bien que visant la période antérieure à l'arrêt de la cour d'appel, sera retenue pour sa valeur informative.

Il résulte de ces éléments que la société Vinessen a été empêchée de commercialiser ses produits pendant une période d'environ deux ans, subissant un préjudice que la cour estime à la somme de 24 000 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Vinessen ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, 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.

**PAR CES MOTIFS**

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu le jugement rendu le 17 janvier 2014,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 7 avril 2015,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mars 2017,

CONFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2014 en ce qu'il a prononcé la nullité du modèle déposé par la société François de Fonbelle sous le numéro 052317 et a rejeté les demandes de la société François de Fonbelle au titre de la contrefaçon, Y ajoutant,

CONDAMNE la société François de Fonbelle à payer à la société Vinessen la somme de 24 000euros au titre de son préjudice commercial,

CONDAMNE la société François de Fonbelle à payer à la société Vinessen la somme de 10

000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société François de Fonbelle aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière

La Présidente