

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 8 MARS 2012
(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15882

Décision déferée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS -
RG no 200642167

APPELANTE

SA MARIAGE FRERES ayant son siège : 30-32 rue du Bourg Tibourg - 75004 PARIS
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure
GERIGNY), avocats au barreau de PARIS, toque : K0148,
assistée de Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368, plaidant
pour Me Laurence BOTBOL,

INTIMEE

SA GUILDINVEST ayant son siège : Chemin de la Fosse - 78550 BAZAINVILLE
Représentée par la SELAS MARCCUS PARTNERS (Me Emmanuel GOUGÉ), avocats au
barreau de PARIS, toque : R020, assistée de Me Emmanuel GOUGÉ de la SELAS
MARCCUS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R020,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a
été débattue le 2 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,
devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia
POMONTI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire
pour compléter la chambre.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire
- rendu 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 Madame Colette PERRIN, présidente et par Madame Noëlle KLEIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- SA Mariages Frères c./ S.a Guildinvest

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La SA Mariage Frères commercialise du thé et des produits dérivés à base de thé au travers d'un réseau de boutiques et salons de thé dans des points de vente spécialisés. Elle a créé au cours de l'année 2003 des coffrets dénommés " Porte Bonheur" ou " Lucky Number Tea".

La SA Krys Group Services anciennement dénommée "S.a Guildinvest" a pour activité l'exploitation, le développement et la promotion d'enseignes dans le domaine de l'optique et des audioprothèses, sous l'enseigne Krys. Elle a commercialisé des lunettes sous forme de deux paires dans un coffret sous l'appellation « look&Krys » contenant deux étuis métalliques.

Mariage Frères reproche à la société Guildinvest d'avoir imité la présentation matérielle de ses coffrets " Porte-bonheur" ou " Lucky Number Tea" et de s'être ainsi rendue coupable d'atteinte au droit d'auteur et d'agissements parasitaires à son encontre ce que Guildinvest conteste.

Par acte en date du 7 Juin 2006, Mariage Frères a assigné la société Guildinvest devant le Tribunal de Commerce de Paris.

Par jugement en date du 5 juin 2008, le Tribunal de Commerce de Paris a :

- débouté la SA Mariages Frères de toutes ses demandes;
- condamné la SA Mariages Frères à payer à la S.a Guildinvest la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires;
- condamné la SA Mariages frères aux entiers dépens.

Vu l'appel interjeté le 5 Août 2008 par la société Mariage Frères,

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2012 par lesquelles la société Mariage Frères demande à la Cour de :

- recevoir la société Mariage Frères en son appel,
- y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 Août 2008 et statuant à nouveau de:
 - déclarer la société Mariages Frères recevable et bien fondée en ses demandes;
 - constater qu'en reproduisant et utilisant, sans l'autorisation de la société Mariage Frères, la présentation matérielle des coffrets baptisés " Porte-Bonheur" de celle-ci, la société Guildinvest, propriétaire de l'enseigne Krys, s'est rendue coupable d'atteinte au droit d'auteur et d'agissements parasitaires ;
 - constater le trouble commercial résultant pour la société Mariages Frères de la campagne publicitaire massive réalisée par la société Guildinvest pour ses propres coffrets ;

En conséquence,

- interdire à la Société Guildinvest, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter du jour suivant la signification de la décision à intervenir, de commercialiser les coffrets reproduisant les caractéristiques desdits coffrets de la société Mariage Frères;
- enjoindre à la société Guildinvest, de communiquer les quantités de coffrets commercialisés ;
- enjoindre à la société Guildinvest, de verser aux débats les contrats et le coût de sa publicité massive pour ses coffrets ;
- condamner la société Guildinvest, au paiement d'une somme de 1.500.000,00 euros au titre des préjudices subis par la société Mariage Frères liés aux agissements de la première nommée, ce à titre provisionnel, le surplus des préjudices devant être déterminé dans le cadre d'une expertise ;
- ordonner une expertise afin de déterminer le surplus des préjudices subis;
- condamner la société Guildinvest, au paiement d'une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ordonner, et ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de la décision à intervenir dans cinq revues, magazines ou quotidiens au choix de l'appelante et aux frais de l'intimée, sans que le coût de chacune de ces publications ne soit inférieur à la somme de 5.000 euros HT.

En tout état de cause,

- débouter la société Guildinvest de ses prétentions, moyens et fins,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.

La société Mariage Frères soutient que sa prétention ne peut être qualifiée de nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : en effet, selon elle, le débat en première instance s'était déjà articulé autour de l'originalité des coffrets litigieux et notamment sur les caractéristiques innovantes de sa création. Son action fondée sur le droit d'auteur serait donc par conséquent recevable.

La société Mariages frères soutient d'une part, détenir un droit d'auteur sur le conditionnement du coffret litigieux dans la mesure où il revêt un caractère original et d'autre part, que la société Guildinvest a porté atteinte à son droit d'auteur en commercialisant des coffrets similaires.

La société Mariages Frères prétend également que la société Krys est l'auteur d'agissements parasitaires et expose que :

- les coffrets bénéficient d'une certaine notoriété auprès de sa clientèle de luxe,
- les coffrets ont une valeur économique certaine pour la société Mariage Frères résultant d'un savoir-faire propre, d'investissements intellectuels et financiers certains.
- la société Krys a commis une faute en s'appropriant les caractéristiques techniques et esthétiques et en se prévalant de la création du coffret litigieux constitutif de l'un des grands axes de communication de la société Mariage Frères. La société Mariage Frères sollicite donc la réparation du préjudice moral et pécuniaire qu'elle a subis résultant notamment des répercussions sur sa clientèle de la campagne publicitaire massive réalisée par la société Krys et de l'atteinte corrélative au caractère distinctif et exclusif des coffrets Mariages Frères.

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2011, par lesquelles l'intimée demande à la Cour de :

- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de la société Mariage Frères basées sur une prétendue violation de ses droits d'auteur ;
- déclarer irrecevable à tout le moins mal fondée, l'action en parasitisme de la société Mariage Frères ;

A titre subsidiaire :

-confirmer le jugement entrepris, en ce que le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Mariage Frères de l'ensemble de ses demandes et a condamné cette dernière à verser à la société Krys Group Services la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- écarter des débats les pièces no21 et 22 de la société Mariage Frères ;

-débouter la société Mariage Frères de ses demandes basées sur une prétendue violation de ses droits d'auteur, dans l'hypothèse où la Cour les déclarerait recevables ;

En conséquence :

- débouter la société Mariage Frères de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Mariage Frères à payer à la société Krys Group Services la somme complémentaire de vingt mille euros (20 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mariage Frères aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Krys Group considère que l'action fondée sur une prétendue atteinte au droit d'auteur de la société Mariage Frères soulevée pour la première fois devant la Cour d'Appel est irrecevable sur le fondement des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. Elle précise cependant que dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la recevabilité des nouvelles prétentions de la société Mariage Frères, le coffret litigieux étant dépourvu d'originalité, il n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur. En outre, elle conteste les allégations de la société Mariage Frères concernant les agissements parasitaires qu'elle aurait commis. Elle fait en effet observer à la Cour :

- d'une part, que l'action en parasitisme de la société Mariage Frères est irrecevable, à tout le moins mal fondée dès lors qu'elle s'est prévaluée dans ses dernières conclusions d'appel de droits privatifs sur les conditionnements en cause : en effet, selon elle, dans la mesure où l'action en concurrence déloyale a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, a contrario celui qui peut se prévaloir d'un droit privatif n'est pas fondé à agir en concurrence déloyale. Ainsi, à supposer que les coffrets litigieux soient bien protégeables au titre du droit d'auteur, la société Mariage Frères aurait dû agir, en première instance, à l'encontre de la société Krys Group, anciennement dénommée " Guildinvest", non en concurrence déloyale, mais en contrefaçon de ses prétendus droits d'auteur.
- d'autre part, qu'elle n'a commis aucun des actes parasitaires invoqués par la société Mariage Frères, contestant la notoriété des coffrets litigieux auprès du public invoquée par l'appelante. La société Krys demande à la Cour de débouter la société Mariage Frères de sa demande indemnitaire d'un montant de 1.500.000 euros, cette dernière ne démontrant pas l'existence et

l'ampleur du préjudice qu'elle prétend avoir subi.

Enfin, elle fait valoir que sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction de premier degré dont la décision serait infirmée. De ce fait, elle conteste être l'origine d'une procédure abusive.

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

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de la société Mariage Frères

Considérant que l'article 565 du code de procédure civile dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent »;

Qu'en première instance, la société Mariage Frères a demandé aux premiers juges de constater qu'en reproduisant et utilisant sans l'autorisation de la société Mariages Frères la présentation matérielle des coffrets baptisés « porte bonheur », la société Guldinvest s'est rendue coupable d'agissements parasitaires et de lui interdire de commercialiser les coffrets reproduisant les caractéristiques de ceux de Mariage Frères ;

Considérant que l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale ne constituent pas sous des formes différentes l'exercice du même droit ; qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins, l'action en contrefaçon tendant à voir sanctionner l'atteinte à un droit privatif alors que l'action en concurrence déloyale tend à sanctionner des agissements fautifs ;

Qu'en l'espèce la société Mariage Frères a visé d'une part la reproduction servile de ses coffrets par Krys, ayant exposé dans ses conclusions de première instance les caractéristiques innovantes de sa création , d'autre part la récupération à bon compte de ses efforts de commercialisation dans le secteur du luxe ;

Que l'article 566 du code de procédure civile dispose que «les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire , la conséquence ou le complément »;

Qu'il y a lieu de retenir que la demande de Mariage Frères n'est pas une demande nouvelle en ce qu'elle n'est que l'explicitation de la prétention virtuellement comprise dans ses demandes soumises au premier juge ;

Qu'il y a lieu de constater que la société Mariage Frères est recevable en ses demandes.

Sur les pièces 21, 22 :

Considérant que la société Krys demande à la cour d'écartier ces deux pièces constituées de tableaux établis par la société Mariage Frères retraçant ses ventes ;

Qu'il s'agit de pièces établies par la société Mariage Frères qui ne saurait se constituer une preuve à elle même ; que dès lors elles sont dénuées de valeur probante et seront écartées ;

AU FOND

Considérant que l'article L112-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont protégées toutes les oeuvres de l'esprit « quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ».

Que les coffrets de Mariage Frères se présentent sous la forme d'un double conditionnement parfaitement intégré comportant d'une part un coffret de forme rectangulaire de couleur noire traversé en son centre par trois lignes rouges, d'autre part à l'intérieur de deux ou trois tubes de métal gris clair habillé d'une étiquette de couleur pastelle sur laquelle figure le nom du mélange dans un cartouche de couleur blanche, les tubes étant fermés par un capuchon métallique gris clair ;

Que ces coffrets ne répondent pas à une nécessité technique ou fonctionnelle ; que par leur volume, leur proportion et leur forme, combinant deux éléments distincts de conditionnement revêtus des signes identifiant la marque Mariage Frères, ils présentent un aspect esthétique propre et original ; que l'association des différents éléments reflète de façon significative l'empreinte de la société Mariage Frères et qu'elle mérite d'être protégée en tant que création originale l'identifiant auprès de sa clientèle ; que Mariage Frères justifie avoir commercialisé ces coffrets depuis 2003 et avoir procédé à des annonces publicitaires pour les faire connaître;

Que l'examen des coffrets commercialisés par la société Guildinvest démontre que ceux-ci n'en sont qu'une imitation servile dépourvu de tout apport personnel, tant au niveau de la boîte cartonnée contenant les tubes qu'au niveau des tubes eux-mêmes ;

Qu'il est donc parfaitement établi que la société Guildinvest a commis une violation du droit d'auteur de la société Mariage Frères ;

Sur les agissements parasitaires de la société Guidinvest :

Qu'il n'est pas contesté que la marque Mariage Frères est une marque de luxe portant sur un produit ciblé qui n'est vendu que dans les boutiques à son enseigne; que dès lors un sondage effectué sur un panel de la population française 15-60 ans, donc représentatif de l'ensemble de la population française, toutes classes sociales et tous lieux d'habitation confondus n'est pas suffisamment ciblé pour être significatif ;

Que la société Mariage Frère a engagé des investissements financiers et publicitaires pour promouvoir ses coffrets auprès de sa clientèle ;

Que pas sa présentation elle a voulu se démarquer en offrant à sa clientèle un coffret, faisant ainsi de l'emballage un élément essentiel de son produit et caractérisant ainsi son côté précieux et luxueux ; qu'ainsi elle se démarquait par une oeuvre originale, accentuant son image de société de commerce de luxe ;

Que ces coffrets représentent une valeur patrimoniale qui est le résultat d'une recherche en matière de design, d'un savoir faire propre, d'investissements intellectuels et financiers ;

Que Mariage Frères justifie de la mise sur la marché de ces coffrets depuis 2003 et de façon pérenne, ceux-ci continuant de faire l'objet de publicités pour les années suivantes et de figurer sur ses tarifs ;

Qu'il est donc démontré que la société Guildinvest s'est appropriée les caractéristiques techniques et esthétiques du coffret mais aussi qu'elle a adopté une politique de communication publicitaire s'inspirant de la démarche commerciale de Mariage Frères en associant très étroitement les lunettes et le coffret, démarche visant à donner à un produit commun une image de luxe ;

Qu'il est certain que la diversification de produits quels qu'ils soient sous une présentation identique a un effet de banalisation et en affaiblit le pouvoir attractif, entraînant une perte d'image de marque et une diminution de leur valeur économique de ses produits, tout particulièrement de ceux véhiculant une image de luxe ;

Que s'agissant des investissements réalisés, la société Mariage Frères n'a pas fait appel à un intervenant extérieur pour la conception de ses coffrets, celle-ci étant demeurée une création purement interne ; qu'il n'en demeure pas moins que, pour ce faire, elle a investi en hommes et en matériels dont le coût a nécessairement été intégré dans ses charges; que Guildinvest fait état de frais de conception d'un montant de 12 127€ ce qui permet à la cour d'apprécier le coût d'un tel investissement ;

Que Mariage Frères justifie de l'intervention d'un prestataire extérieur pour l'édition de 60 000 exemplaires de la carte postale « thé porte bonheur » pour un montant total de 3 430,70€ au cours des mois précédant le lancement des coffrets sur le marché ;

Qu'en revanche Mariage Frère ne produit aucun document financier démontrant qu'elle a perdu des ventes ou qu'elle a dû diminuer ses prix ; que dès lors son préjudice économique justifié résulte de ses seuls investissements au titre de la création ;

Qu'il n'y pas lieu de pallier sa défaillance dans la preuve qui lui incombe en faisant droit à sa demande d'expertise ;

Qu'il y a lieu de chiffrer son préjudice économique à la somme de 15 000€ ;

Que la société Mariage Frères a subi un préjudice moral que la cour fixe à la somme de 10 000€ ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire interdiction à la société Krys de commercialiser les coffrets Look & Krys et d'ordonner la publication de l'arrêt aux frais de la société Krys dans trois revues, magazines ou quotidiens, avec un coût de 5000€ pour chaque parution ;

Qu'il y a lieu enfin d'ordonner à la société Guildinvest de cesser sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter du jour suivant la signification de la décision à intervenir, de commercialiser les coffrets Look & Krys reproduisant les caractéristiques des dits coffrets de la société Mariage Frères ;

Qu'il n'est pas démontré une résistance abusive de la société Guildinvest dans l'exercice d'une voie de recours ;

Et considérant que la société Mariage Frères a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'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 et de rejeter la demande de la société Guildinvest à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

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

INFIRME le jugement déféré,

DECLARE la société Mariage Frères recevable,

CONSTATE qu'en reproduisant et en utilisant sans l'autorisation de la société Mariage Frères la présentation matérielle de ses coffrets baptisés « porte bonheur », la société Guildinvest s'est rendue coupable d'atteinte au droit d'auteur et d'agissements parasitaires,

CONDAMNE la société Guildinvest à payer à la société Mariage Frères la somme de 15 000€ au titre de son préjudice économique et celle de 10 000€ au titre de son préjudice moral,

Ordonne la publication de l'arrêt dans trois quotidiens, revues ou magazines au choix de la société Mariage Frères , aux frais de la société Guildinvest sans que le coût de chacune des publications soit supérieur à la somme de 5 000€,

Interdit à la Société Guildinvest, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter du jour suivant la signification de la décision à intervenir, de commercialiser les coffrets reproduisant les caractéristiques des dits coffrets de la société Mariage Frères,

CONDAMNE la société Guildinvest à payer la somme de 7 000€ à la société Mariage Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Guildinvest aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER
LA PRESIDENTE