

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4^{ème} section

N° RG : 10/03533

JUGEMENT rendu le 12 Mai 2011

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BE AND BE

40 rue Notre Dame de Nazareth

75003 PARIS

Représentée par Me Michèle MERGUI- Cabinet MANDEL MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R275

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. OYA

Rue Jean Moulin

93350 LE BOURGET

Représentée par Me Gilles BRACKA, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire NAN426

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente

Cécile VITON, Juge

Rémy MONCORGE, Juge, assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 18 Mars 2011 tenue publiquement devant Marie-Claude HERVE et Rémy MONCORGE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe

Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La société BE AND BE a pour principale activité, la création, la fabrication et la commercialisation de prêt-à-porter dans le domaine du « sportwear ». La société BE AND BE commercialise un modèle de sweat-shirts à capuche, qui a pour particularité de comporter un ensemble défini d'inscriptions et de symboles, dit « galette », dont il existe deux versions; la

version « TOUCHDOWN » et la version « FIRSTLEAGUE ». Ces deux ensembles s'agentent autour du thème du football américain et ont été créés, par un graphiste free-lance, pour le compte de la société BE AND BE. Ayant constaté que des copies de ces galettes figuraient sur des sweatshirts à capuche commercialisés par la société OYA, la société BE AND BE a fait procéder à une saisie contrefaçon dans le magasin FOX WEAR à Paris, le 22 janvier 2010.

Le 18 février 2010, la société BE AND BE a fait assigner la société OYA devant le Tribunal de Grande Instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon d'oeuvres protégées et de la concurrence déloyale et parasitaire.

Dans ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives, en date de 9 mars 2011, la société BE AND BE demande au tribunal de :

Dire et juger les actes de contrefaçon de droit d'auteur commis par la société OYA

Dire et juger que la société OYA s'est également rendue coupable d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,

De condamner la société OYA à des dommages et intérêts au titre des différents préjudices subis,

Faire interdire toute commercialisation des produits contrefaisants, et ce sous astreinte,

Ordonner la destruction de tous les articles contrefaisants,

Ordonner la publication du jugement à venir dans trois journaux,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir,

Condamner la société OYA au paiement de la somme réclamée au titre de l'article 700,

Condamner la société OYA aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société BE AND BE fait valoir qu'elle est titulaire des droits d'auteur patrimoniaux sur les deux versions de la galette litigieuse et qu'il s'agit d'oeuvres originales portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur. La société précise que l'originalité relève de la combinaison de l'ensemble des éléments existants et non pas du principe de la galette universitaire.

Elle expose que les galettes sur lesquelles elle détient des droits ont été reproduites quasi-servilement par la société OYA et qu'aux termes des opérations de saisie contrefaçon diligentées par la société BE AND BE, les actes de contrefaçon de droit d'auteur ont pu être confirmés.

Elle soutient que les galettes en cause produisent une impression commune, la société OYA ayant opéré une combinaison des deux versions pour parvenir à la galette arguée de contrefaçon. La société BE AND BE ajoute par ailleurs, qu'il existe un risque de confusion entre les produits, en raison du choix du modèle de sweatshirt à capuche, des étiquettes et de leur couleur ainsi que du traitement vieilli de la galette, cette confusion entraînant des actes de concurrence déloyale.

Quant aux actes parasitaires, la demanderesse soutient que la société OYA s'est inscrite, à titre lucratif, dans le sillage de la création originale de la société BE AND BE, en économisant les frais de création, de fabrication, de développement, de promotion, aux fins de commercialisation des modèles.

Enfin, la société BE AND BE précise que les agissements de la défenderesse lui ont causé un préjudice important dont elle est bien fondée à demander tant la cessation que la réparation.

Dans ses dernières conclusions, en date du 27 janvier 2011, la société OYA demande au tribunal de:

Débouter la société BE AND BE de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon, des actes de concurrence déloyale et de l'ensemble de ses demandes fondées sur le préjudice subi,

Condamner la société BE AND BE à des dommages et intérêts pour procédure abusive

Ordonner la publication du jugement dans trois journaux professionnels,

Condamner la société BE AND BE sur le fondement de l'article 700,

Condamner la société aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société OYA fait valoir que la société BE AND BE n'apporte pas la preuve de la création et de la date de création des produits qu'elle commercialise et argue de pure complaisance, l'attestation du styliste de la société BE AND BE. Elle expose également que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une exploitation régulière et sous son nom du modèle litigieux. Elle conteste l'originalité et la nouveauté des modèles, les galettes s'inscrivant dans les tendances d'une mode banale et préexistante. Elle conteste également la ressemblance entre les modèles en cause quant aux inscriptions et à leur signification ainsi qu'aux dessins présents sur les produits.

La société OYA précise par ailleurs, qu'elle ne peut voir engager sa responsabilité pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la demanderesse ne rapportant pas la preuve qu'elle aurait commis une faute en commercialisant son modèle de sweat-shirt.

Elle ajoute que ni la preuve du manque à gagner ni la preuve des pertes subies ni celles de la banalisation de la création et de l'atteinte portée à l'image de marque ne sont rapportées.

Le 24 mars 2011, la société Oya a fait parvenir une note en délibéré autorisée par le tribunal. Elle sollicite le retrait des dernières écritures de la demanderesse déposées tardivement et ensuite elle commente les deux pièces que cette dernière a communiquées en dernier lieu. Dans une note transmise par la voie de e-barreau le 30 mars 2011, la société Be and be s'oppose au retrait de ses dernières pièces.

MOTIFS DE LA DECISION

La société défenderesse ayant eu la possibilité de commenter les dernières pièces de la demanderesse, par la voie d'une note en délibéré, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

Sur la contrefaçon des droits d'auteurs

Sur l'originalité des dessins revendiqués;

La société BE AND BE prétend que les galettes « TOUCHDOWN » et « FIRSTLEAGUE » constituent une oeuvre de l'esprit au sens des livres I et III du Code la Propriété Intellectuelle. Elle énonce que l'originalité de ses galettes réside dans la combinaison des éléments figurant sur la galette. Cependant, il a été versé aux débats la preuve d'une exploitation antérieure d'un modèle de galette litigieux, par une personne morale tierce, la société FRANKLIN MARSHALL. Or, les modèles de galettes de la demanderesse et ceux de la société FRANKLIN MARSHALL sont similaires et font toutes deux références aux universités américaines et plus particulièrement au football américain. Les ondulations extérieures ainsi

que le trophée portant en son centre les initiales « FM » pour FRANKLIN MARSHALL, sont exactement repris dans les galettes litigieuses, à la différence que les initiales « FM » sont remplacées par les initiales « BB » pour BE AND BE .

La société FRANKLIN MARSHALL jouit d'une notoriété certaine et sa galette a rencontré un grand succès au cours de la saison Automne/hiver 2009 alors que la société BE AND BE n'a commercialisé son modèle qu'en juillet 2009.

Ainsi le critère de la substituabilité est applicable en l'espèce, aucune personnalité propre n'étant exprimée et la création ne reposant que sur des éléments non appropriables issus du domaine public et qui ne justifient pas de la protection par le droit d'auteur. En effet, la contrefaçon d'un modèle s'apprécie d'après des ressemblances mais celles-ci sont inopérantes lorsqu'elles proviennent d'un emprunt au domaine public; (Com. 18 NOV.1997).

De plus, le modèle de galette litigieux ne s'inscrit que dans les tendances de la mode, dont toute société est en droit de s'inspirer.

En effet, il est constant qu'il y a contrefaçon lorsque les ressemblances entre les modèles en présence ne proviennent pas d'une communauté d'origine dans le style, la mode ou le choix du sujet mais s'appliquent à des éléments déterminés, constitutifs de nouveauté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur la concurrence déloyale

L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil et a pour objet d'assurer la réparation du préjudice subi du fait d'un risque de confusion entre des produits créés par le comportement fautif d'un concurrent.

La seule reproduction de modèles non protégeables ne constitue pas une faute justifiant une condamnation pour concurrence déloyale et la société BE AND BE ne rapporte pas la preuve qu'en commercialisant son modèle de sweat-shirt revêtu de la galette litigieuse, la société OYA aurait créé un risque de confusion, dès lors que l'apposition d'une galette sur un sweat-shirt est un élément banal qui ne sera pas perçu par le consommateur comme un signe d'identification. Ainsi, de nombreuses enseignes de prêt à porter proposent à la vente des sweat-shirt à capuches dans divers coloris revêtus d'une galette vintage sur le thème du football américain, sans que cela soit constitutif d'une faute.

Quant aux étiquettes utilisées par la société BE AND BE, elles ne se différencient nullement des étiquettes d'autres marques, l'utilisation d'une étiquette cartonnée et rectangulaire qui reprend la galette du sweat-shirt étant courant dans le milieu du sportswear. On retrouve notamment ce type d'étiquette sur les modèles FRANKLIN ET MARSHALL.

Sur le parasitisme économique

La société BE AND BE soutient que la société OYA aurait économisé les frais de création, de fabrication, de développement et de promotion engagés par la société BE AND BE aux fins de commercialisation de ses modèles.

Pourtant, le manque de preuve du détournement des frais consentis par la société BE AND BE pour la création, la fabrication et la promotion des galettes litigieuses ne permet pas de retenir

des actes de parasitisme. La preuve de la perte de crédibilité commerciale auprès de sa clientèle, arguée par BE AND BE, n'est pas non plus rapportée.

Sur les demandes reconventionnelles

La société demanderesse ayant pu, de bonne foi, se méprendre sur l'étendue de ses droits, la procédure qu'elle a engagé ne présentait pas de caractère abusif. Les demandes présentées sur ce fondement seront donc écartées.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Il y a lieu de condamner les demandeurs, parties perdantes, aux dépens de la présente instance. En outre, ils seront condamnés à verser à la défenderesse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000€. Ils ne sauraient dès lors eux-mêmes prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort;

- DECLARE la société BE AND BE irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur, à défaut d'établir le caractère original de l'œuvre revendiquée;
- REJETTE la demande de la société BE AND BE sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire,
- DIT n'y avoir pas lieu à l'exécution provisoire;
- CONDAMNE la société BE AND BE aux dépens de la présente instance;
- CONDAMNE la société BE AND BE à verser à la défenderesse une indemnité de 5.000€ (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 28 avril 2011.

LE PRESIDENT
LE GREFFIER