

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre lère section

N° RG : 11/13716

JUGEMENT rendu le 23 Mai 2013

DEMANDERESSE

Société WS INVENTION TRADE GMBH

Ricoweg 7 - 2351 WIENER NEUDORF

AUTRICHE

Représentée par Me. Christophe CHAPOULLIE de l'Association HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R188

DÉFENDEURS

Madame Karen MOREL F.

xxx

34800 CLERMONT L'HERAULT

Monsieur Jacques B.

xxx

34800 CLERMONT L'HERAULT

Représentés par Me Véronique MENASCE CHICHE – Cabinet MENASCE CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0413

Société NILODUDES.COM

C Botiguers 3 ONOFRE 1-POL

46980 PATERNA - VALENCE

28036 ESPAGNE

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente

Mélanie BESSAUD, Juge, assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 02 Avril 2013 tenue publiquement devant Thérèse ANDRIEU juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, et rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE :

La société de droit autrichien WS INVENTION TRADE GmbH (ci-après WS INVENTION) a été fondée en 2005 par Monsieur Werner Schleinzer. Elle a pour activité la distribution de produits à usage domestique ainsi que la promotion de ces produits par le biais du téléachat. La société WS INVENTION exploite et commercialise également ses produits sur internet à l'adresse www.wsinvention.at. Elle distribue notamment comme produit un robot mixeur de fruits dénommé « SMOOTHIE MAKER ». Elle est titulaire :

- d'une marque communautaire semi-figurative en noir et blanc SMOOTHIE MAKER déposé le 4 janvier 2010 en classe 7 et enregistrée le 22 juin 2010 sous le numéro 008 790 628 en classe 7 pour émulseurs électriques à usage domestique' appareils et équipements électriques ménagers pour la préparation de boissons.

- d'un dessin et modèle communautaire n° 001144513-0001 déposé le 9.06.2009 et publié le 6.07.2009 s'agissant d'appareils et dispositifs pour faire des boissons,

- d'une marque communautaire semi-figurative PROVLINÉ déposée le 15.03.2010 sous le n° 0089555131.

Début juin 2011, la société WS INVENTION a appris qu'un site internet accessible à l'adresse www.smoothie-maker.fr offrait à 'la vente un robot mixeur dénommé SMOOTHIE MAKER. Le 14 juin 2011, la société WS INVENTION a fait commander un exemplaire du robot mixeur « Smoothie Maker » sur le site internet www.smoothie-maker.fr pour un montant de 43 euros TTC. La commande a été reçue le 14 juin 2011 par BEST VENTE FLASH, le paiement a été effectué en sa faveur, via Paypal, et le robot mixeur a été réceptionné le 17 juin 2011. Elle a appris que la société BEST VENTE FLASH identifiée par son numéro de SIRET correspondait à une entreprise individuelle créée par Madame Karen MOREL F. en juin 2009 et dont l'activité était « la vente à domicile ». Le 4.08.2011, la société BEST VENTE FLASH était identifiée sous un autre n° de SIRET correspondant à Monsieur Jacques B. dont l'activité consiste en la « vente à distance sur catalogue spécialisé » et est inscrite au répertoire SIRENE à compter de juin 2011. Monsieur B. est titulaire du nom de domaine www.smoothiemaker.fr déposé auprès de l'AFNIC le 9.05.2011.

Estimant que le produit livré par la société BEST VENTE FLASH était une reproduction servile de son modèle, la société WS INVENTION a fait assigner par acte d'huissier en date du 26.08.2011 Madame Karen MOREL F. en sa qualité de gérante de la société BEST VENTE FLASH au moment des faits incriminés et Monsieur B. en sa qualité de gérant actuel et de titulaire du nom de domaine www.smoothie-maker.fr et ce devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque communautaire et de modèle communautaire et de concurrence déloyale et parasitaire.

En raison de la poursuite des actes qu'elle estimait contrefaisants, la société WS INVENTION a fait assigner en référé Madame MOREL et Monsieur B. pour voir cesser les agissements litigieux.

Par ordonnance de référé en date du 16.12.2011, le juge des référés la déboutait de ses demandes. Par acte d'huissier en date du 16.12.2011, Monsieur Jacques B. a fait assigner en intervention forcée et en garantie son fournisseur, la société de droit espagnol NILODULES.COM.

Par ordonnance en date du 21.03.2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le seul n° 11/13716.

Au terme de ses e-conclusions récapitulatives n°2, la société WS INVENTION a demandé au tribunal de :

Débouter Madame Karen Morel F. et Monsieur Jacques B. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Constater, dire et juger que Madame Karen Morel F., Monsieur Jacques B. ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque communautaire SMOOTHIE MAKER N°008 790 628 appartenant à la société WS INVENTION TRADE.

Constater, dire et juger que le robot mixeur fourni par la société NILODULES.COM, vendu par Madame Karen Morel F. et Monsieur Jacques B., représenté sur le site internet www.smoothie-maker.fr, constitue la contrefaçon du dessin et modèle communautaire déposé à l'Office de l'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI) par WS INVENTION TRADE GmbH le 9 juin 2009, et enregistré sous le n° 001144513-0001.

En conséquence,

Condamner à titre provisionnel, Monsieur Jacques B. à payer à la société WS INVENTION TRADE GmbH la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque communautaire N°008 790 628 SMOOTHIE MAKER et la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de son dessin et modèle communautaire n°001144513- 0001,

Constater, dire et juger que Madame Karen Morel F. et Monsieur Jacques B. ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société WS INVENTION en copiant l'emballage de présentation de son robot mixeur SMOOTHIE MAKER, utilisant un mode d'emploi en langue espagnole qui, de surcroît, copie l'original édité par la société WS INVENTION, proposant le robot mixeur dans le même coloris, proposant le robot mixeur accompagné des mêmes accessoires, commercialisant le robot mixeur litigieux avec une étiquette indiquant qu'il a été fabriqué par la société WS INVENTION usurpant ainsi sa dénomination sociale, et induisant le public en erreur, tirant profit de ses efforts et investissements en diffusant notamment un extrait de son clip publicitaire créant une page sur le réseau social Facebook sur laquelle ils présentent leur robot mixeur comme étant le seul produit authentique, à tort.

En conséquence,

Condamner à titre provisionnel, Monsieur Jacques B. à payer à la société WS INVENTION TRADE GmbH la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements déloyaux et parasitaires,

Donner injonction à Madame Karen Morel F. et Monsieur Jacques B. d'avoir à communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement avant dire droit à intervenir tous documents ou informations concernant les quantités de robots mixeurs litigieux vendues, le chiffre d'affaires ainsi réalisé, et sa marge sur ces ventes.

Donner acte à la société WS INVENTION TRADE GmbH qu'elle se réserve le droit de parfaire ses demandes lorsqu'elle aura eu communication des éléments sollicités.

Ordonner en application des dispositions de l'article L. 716-15 et L.521-8 du code de la propriété intellectuelle, la confiscation aux fins de destruction des produits contrefaisants.

Faire interdiction à Madame Karen Morel F., Monsieur Jacques B. de faire usage dans la vie des affaires de la dénomination SMOOTHIE MAKER, et notamment à titre de nom de domaine, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.

Faire interdiction à Madame Karen Morel F. et Monsieur Jacques B. de faire usage de toute présentation et de tout robot mixeur reproduisant les contours du robot mixeur de la société WS INVENTION tel que protégé par son dessin et modèle communautaire n°001144513-0001, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.

Faire interdiction à Madame Karen Morel F. et Monsieur Jacques B. de faire un quelconque usage à titre publicitaire de la forme du dessin et modèle communautaire n°001144513-0001, directement ou indirectement, y compris sous la forme d'un spot publicitaire, par toute personne physique ou morale interposée, sous quelle que forme que ce soit et sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.

Se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes encourues au titre du non-respect des interdictions précitées.

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines au choix de la société WS INVENTION aux frais de Madame Karen Morel F. et Monsieur Jacques B. à hauteur de 5.000 euros par insertion au titre de complément de dommages intérêts.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie.

Condamner solidairement Madame Karen Morel F. et Monsieur Jacques B. à payer à la société WS INVENTION TRADE GmbH une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement Madame Karen Morel F. et Monsieur Jacques B. aux entiers dépens de l'instance dont distraction directe au profit de Maître Christophe Chapoullié, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par e-conclusions n°3, Madame MOREL F. et Monsieur B. ont demandé au tribunal de :

Sur les demandes à l'égard de Madame MOREL F.:

DIRE et JUGER irrecevable l'action à l'encontre de Madame Karen MOREL F..

Subsidiairement, DIRE et JUGER infondée l'action à l'encontre de Madame Karen MOREL F..

En conséquence,

DEBOUTER la société WS INVENTION TRADE GMBH de l'ensemble de ses demandes à son encontre.

Sur les demandes à l'égard de Monsieur B. :

DIRE que la marque figurative communautaire n° 008790628, «smoothie maker » ne présente aucun caractère distinctif, s'agissant d'une dénomination générique,

DIRE que la société WS INVENTION TRADE GMBH ne rapporte pas la preuve d'actes de contrefaçon sur son dessin et modèle,

En conséquence, DIRE que Monsieur Jacques B. n'a pas commis d'actes de contrefaçon,

DIRE et JUGER la société WS INVENTION TRADE GMBH infondée, en l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTER la société. WS INVENTION TRADE GMBH de l'ensemble de ses demandes,

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur B. et Madame Morel F.

Prononcer l'annulation, pour absence de distinctivité, de la marque figurative communautaire n° 008790628, « smoothie maker ».

- Condamner la société WS INVENTION à payer à Monsieur B. la somme de 12 000 euros (arrêté au 22 avril 2012, à parfaire), au titre du préjudice subi du fait de son manque à gagner,

- Condamner la société WS INVENTION TRADE GMBH à payer à Madame Karen MOREL F. et Monsieur Jacques B. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société WS INVENTION TRADE GMBH aux entiers dépens.

La société NILODULES a été assignée par acte d'huissier en date du 16 décembre 2011. La société NILODULES n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2012

SUR QUOI :

Sur la recevabilité à agir de la société WS INVENTION à l'égard de Madame Karen MOREL F. :

Madame MOREL F. fait valoir qu'elle a cessé toute activité depuis le 19.09.2010 et conclut en conséquence à l'irrecevabilité de l'action dirigée à son égard par la société WS INVENTION. Elle verse un récépissé de déclaration totale de cessation d'activité à compter du 19.09.2010 (pièce n°10). Il ressort également de la pièce n°23 du demandeur que Madame ' MOREL a été inscrite au répertoire SIRENE en décembre 2009 et que la fin d'activité inscrite au même répertoire date du 19.09.2010. Dans ces conditions, Madame MOREL F. ayant cessé toute activité au moment des faits de contrefaçon reprochés en juin 2011, la société WS INVENTION est irrecevable à agir à son égard.

Sur la demande en contrefaçon du modèle communautaire n° 001144513-0001 déposé le 9.06.2009 et publié le 6.07.2009 s'agissant d'appareils et dispositifs pour faire des boissons

Pour s'opposer à la demande de contrefaçon de dessin et modèle dont il ne conteste ni le caractère individuel ni la nouveauté, Monsieur B. expose avoir acquis les smoothie maker auprès de la société espagnole NILODUDES. Il soutient que les smoothie makers qu'il a achetés auprès de la société NILODUDES pour les distribuer en France ne présentent pas de différences avec les smoothie maker de la société WS INVENTION, portant même la mention du nom de la société sous le socle. Il argue du fait qu'il appartient à la société WS INVENTION de faire la preuve de ce que la société NILODUDES ne fait pas partie de son réseau de distribution car à défaut, la société WS INVENTION n'est pas en mesure de prouver que les produits vendus sont des produits contrefaisants et conclut au rejet des demandes formées au titre des actes de contrefaçon du dessin ou modèle n° 001144513-0001 par la société WS INVENTION.

La société WS INVENTION reconnaît que le robot argué de contrefaçon porte la dénomination WS INVENTION sous le socle du produit.

Mais elle considère qu'il s'agit d'une contrefaçon de son dessin et modèle et non d'un robot authentique du fait des différences du rouge légèrement plus clair et de l'absence d'indication de la marque sur le haut de la tête du robot « PRO V LINE » enregistrée le 2.09.2010 par la société WS INVENTION. Elle ajoute qu'au cas où il pourrait s'agir de produits authentiques comme le soutient Monsieur B., il appartiendrait à celui-ci d'apporter la preuve de ce que la société WS INVENTION aurait consenti à leur mise sur le marché européen avec son autorisation au sens de l'article 21 du règlement 6/2002.

SUR CE :

L'article 4 du règlement n° 6/2002 du 12.12.2001 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit que pour être protégé le dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère individuel. L'article 21 du règlement 6/2002 dispose que : « Les droits conférés par le dessin ou modèle communautaire ne s'étendent pas aux actes portant sur un produit dans lequel est incorporé ou auquel s'applique un dessin ou modèle entrant dans le champ de la protection du dessin ou modèle communautaire lorsque le produit a été mis sur le marché, sur le territoire de la communauté par le titulaire du dessin ou modèle communautaire ou avec son

consentement.» Monsieur B. ne conteste pas le caractère nouveau et individuel du dessin ou modèle communautaire n° 001144513-001. Le dessin et modèle communautaire n° 001144513-001 de la société WS INVENTION a pour caractéristiques essentielles :
Un design aux angles arrondis faisant figure de petit robot avec une tête et des bras de chaque côté, Une tête ronde dont la partie inférieure est sectionnée horizontalement, Deux bras latéraux arrondis vers l'extérieur qui relie les deux bras latéraux en un seul tenant, Des éléments décoratifs ovales et cloutés apparaissant à l'avant et à l'arrière de la «tête» ainsi-que des bras latéraux. Le robot offert à la vente sur le site internet www.smoothiemaker.fr qui reprend les caractéristiques précitées ne produit pas une impression visuelle globale différente sur l'utilisateur averti de celle produite par le dessin ou modèle de la société WS INVENTION.

Monsieur B. ne conteste pas ce point mais conteste la matérialité des faits de contrefaçon au motif que les produits qu'il vend seraient des produits authentiques provenant de la société WS INVENTION, la société NILODUDES étant selon lui le fournisseur de la société WS INVENTION laquelle ne rapporte pas la preuve contraire en se refusant à communiquer la liste de ses fournisseurs.

Contrairement à ce que soutient Monsieur B., c'est à celui-ci et non à la société requérante de démontrer l'épuisement des droits sur le produit qu'il vend c'est-à-dire démontrer que l'appareil smoothie maker a été mis sur le marché avec l'autorisation et le consentement de la société WS INVENTION au sens de l'article 21 du règlement 6/2002 ; le seul fait que le produit provienne du fournisseur de la société demanderesse est en soi complètement insuffisant à établir une telle preuve.

Le tribunal constate que Monsieur B. ne rapporte pas la preuve de l'épuisement des droits de la société WS INVENTION.

De surcroît, la société WS INVENTION relève qu'il ne peut s'agir que de robots contrefaisants, ceux-ci étant d'une couleur rouge d'un ton plus clair et ne portant pas la marque PRO V LINE sur le dessus du produit laquelle est en revanche apposée sur les produits de la société WS DIFFUSION ce qui est établi par la comparaison des produits. Monsieur B. conteste en outre le caractère probant de l'achat du robot et de son emballage produit au débat par la société WS INVENTION comme provenant de la société BEST VENTE FLASH, l'achat n'ayant pas été réalisé par un huissier. Il en conclut que la preuve n'est pas rapportée de ce que le robot produit au débat comme provenant de l'achat effectué sur le site internet www.smoothie-maker.fr est le robot argué de contrefaçon.

Pour attester de son achat, la société WS INVENTION fait valoir que le produit a été acheté le 14.06.2011 pour le prix de 43 euros à la société BEST VENTE FLASH par Mademoiselle Liliane Hoffmann qui en a demandé la livraison au 39 rue de Pergolèse à Paris à l'adresse Du cabinet du conseil de la société WS INVENTION ;

Sont versés au débat un mail du 14.06.2011 confirmant l'enregistrement de la commande au profit de BEST VENTE FLASH (pièce n°12) d'un smoothie maker au prix de 43 euros, un mail du même jour concernant des informations sur les conditions d'expéditions du colis au siège du cabinet du conseil de la société WS INVENTION, un mail du 15.06.2011 du service d'affranchissement de Colissimo informant de ce que le colis est sur le point d'être expédié.

La succession des mails prouve l'achat d'un smoothie maker sur le site internet www.smoothie-maker.fr dont Monsieur B. est le titulaire de sorte que le moyen soulevé tardivement dans ses écritures faisant état de ce que le robot versé au débat ne serait pas celui argué de contrefaçon offert à la vente sur internet n'est pas pertinent.

En conséquence, la société WS INVENTION est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur B. à réparer les actes de contrefaçon du dessin ou modèle communautaire n° 001144513-001 caractérisés par l'offre en vente et la vente de produits contrefaisants sur le site internet www.smoothie-maker.fr

Sur la demande de nullité de la marque communautaire « smoothie maker » par Monsieur B. : Monsieur B. s'appuie sur l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle pour faire valoir que la marque communautaire « smoothie maker » déposée le 4.01.2010 est dépourvue de distinctivité dans la mesure où la dénomination « smoothie maker » est la désignation nécessairement générique du produit s'agissant d'un appareil destiné à faire des smoothies et conclut à la nullité de la marque

En réplique, la société WS INVENTION soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en nullité ou à tout le moins son mal fondé au motif que l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle invoqué ainsi que l'article 3 de la directive européenne n°89/104 et l'article 6 quinquies de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle ne s'appliquent pas à la marque communautaire. Les articles et textes sur lesquels Monsieur B. fonde sa demande en nullité ne s'appliquent pas en matière de marque communautaire étant relevé que l'irrecevabilité a été soulevée au cours des débats par la société requérante et qu'il y a répondu sans modifier le fondement textuel de sa demande.

En conséquence, Monsieur B. est déclaré mal fondé en sa demande de nullité de la marque communautaire serai-figurative Smoothie Maker n° 008 790 628 appartenant à la société WS INVENTION.

Sur les actes de contrefaçon de la marque communautaire semi figurative SMOOTHIE MAKER :

L'article 9 du règlement CE n°40/94 prévoit que « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires : D'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. Au titre des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi figurative communautaire n°008 790 628 par le nom de domaine www.smoothie-maker.fr.

La société WS INVENTION reproche des actes de contrefaçon par reproduction de la marque communautaire n°008 790 628 « smoothie maker » par le nom de domaine www.smoothie-maker.fr dont Monsieur B. est titulaire depuis le 9.05.2011 suivant l'extrait WOIS versé au débat (pièce n° 25 du demandeur). Les produits offerts à la vente sur le site www.smoothie-maker.fr s'agissant de robots mixeurs sont identiques à ceux visés dans la classe 7 de la marque communautaire désignant « les émulseurs électriques à usage domestique ; appareils et équipements électriques ménagers pour la préparation de boissons ».

Il convient de relever que la marque communautaire SMOOTHIE MAKER est semi-figurative, les éléments verbaux « smoothie » et « maker » superposés étant encadrés par deux lettres d'imprimerie dans un gras plus intense que les autres lettres s'agissant du S et du E.

A supposer que la marque soit valable, elle ne le serait que par les éléments figuratifs décrits. La seule reprise dans le nom de domaine des éléments verbaux « smoothie maker » s'agissant de mots communs anglophones compréhensibles par tous et désignant un appareil à faire des smoothies sans reproduction des éléments figuratifs s'agissant de la mise en valeur du S et du E est insuffisante à caractériser la reproduction de la marque communautaire laquelle n'est pas faite à l'identique.

La contrefaçon alléguée par la société requérante à ce titre n'est donc pas établie.

Au titre des actes de contrefaçon de la marque communautaire SMOOTHIE MAKER sur le site internet www.smoothie-maker.fr : Il ressort des captures d'écran internet du site www.smoothie-maker.fr datées du 17.06.2011 (pièce n°11 du demandeur) et des constats d'huissier établis les 29.09.2011 et 17.11.2011 (pièces n° 20 et 21) qu'y figurent notamment les paragraphes suivants relevés par la société requérante : « grâce au robot mixeur SMOOTHIE MAKER, découvrez la vraie sensation d'un délicieux smoothie « fait maison » ! « Les lames brevetées du robot mixeur SMOOTHIE MAKER sont fabriquées en acier inoxydable. » « Outre de délicieux smoothies, utilisez le robot mixeur SMOOTHIE MAKER. » Ainsi-que : « Smoothie Maker, le robot mixeur » ainsi-que « Smoothie Maker, Délicieux smoothies ».

Comme pour le nom de domaine et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative communautaire n° 008 790 628 n'est pas établie en l'absence de la reprise des éléments figuratifs, le nom de domaine reprenant les seuls mots « smoothie » et « maker » s'agissant de la dénomination générique verbale. Au titre de la contrefaçon de la marque communautaire semi-figurative Smoothie Maker sur le produit lui-même et son emballage.

La société WS INVENTION reproche à Monsieur B. la reproduction de la marque Smoothie Maker sur le mixeur ainsi que sur l'emballage à plusieurs reprises à l'avant et à l'arrière ainsi que sur les côtés latéraux et sous le socle. Les constats d'huissier en date des 29.09.2011 et 17.11.2011 réalisés sur le site internet www.smoothie-maker.fr ne permettent pas de distinguer de façon claire l'inscription de la marque au bas des smoothies maker offerts à la vente.

En revanche, il convient de constater que sur le robot produit au débat comme ayant été acheté sur le site www.smoothie-maker.fr, la marque communautaire est reproduite dans sa forme semi-figurative ainsi-que sur l'emballage à l'avant et l'arrière de celui-ci, la preuve étant rapportée de ce qu'il s'agit du mixeur argué de contrefaçon correspondant à celui offert à la vente sur le site internet comme il a été exposé précédemment. En conséquence, la société WS INVENTION établit des faits de contrefaçon de la marque semi-figurative communautaire Smoothie Maker n° 008 790 628 par reproduction sur des produits identiques proposés à la vente sur le site internet www.smoothie-maker.fr. figurant tant sur le produit lui-même que sur l'emballage. Monsieur B. est donc condamné à réparer le préjudice subi à ce titre.

Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire :

La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l'article 1382 du code civil mais ils sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle à titre lucratif et de façon injustifiée une personne morale ou une personne physique copie une valeur économique d'autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'un investissement.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété du produit copié.

La société WS INVENTION reproche à Monsieur B. des faits de concurrence parasitaire distincts de ceux de contrefaçon, Monsieur B. ne répondant pas dans ses écritures sur ces faits. La société WS INVENTION reproche au défendeur d'utiliser un emballage reproduisant celui de son robot mixeur. Le tribunal constate qu'outre la reproduction de la marque sur l'emballage caractérisant les faits de contrefaçon de marque, l'emballage a la même présentation que l'emballage de la société WS INVENTION. Sur la face avant figurent un robot mixeur rouge, des fruits au premier plan avec un verre à cocktail, un ovale rouge contenant une inscription en lettres d'imprimerie blanche et la mention TV en haut à gauche. Les côtés latéraux de l'emballage sont également les mêmes avec cinq vignettes rondes disposées de la même façon, la représentation de deux robots mixeurs placés côte à côte, le tout sur fond rouge. Il existe en conséquence un risque de confusion entre l'emballage du produit contrefaisant avec l'emballage de la société WS INVENTION ce qui constitue un fait de concurrence déloyale.

En outre, la société WS INVENTION explique que le produit mixeur de BEST VENTE FLASH est fourni avec un mode d'emploi en langue espagnole qui comporte des recettes de préparation de smoothies et des visuels qui sont la reprise de ceux proposés dans le mode d'emploi de la société WS INVENTION.(pièces n°14 et 16 du demandeur). Enfin, le mixeur est proposé avec un verre de petite taille, un grand verre, un verre pour nettoyer et un couvercle avec une ouverture pour boire, s'agissant d'ustensiles et accessoires identiques à ceux fournis par la société WS INVENTION.

L'appareil litigieux comporte quatre ventouses sous son socle et notamment les mentions « smoothie maker, WS INVENTION TRADE qui sont des mentions identiques à celles figurant sur l'appareil de la société WS INVENTION.

Ces éléments constituent des actes de concurrence parasitaire, Monsieur B. reprenant un ensemble d'éléments qui sont ajoutés à la vente du robot en tant que tel et s'inscrit ainsi dans le sillage de la société WS INVENTION profitant de ses investissements et de sa notoriété sans bourse délier.

Est mis en ligne sur le site www.smoothiemaker.fr une vidéo dont la société WS INVENTION soutient qu'elle présente des extraits de spot publicitaire réalisés par la société WS INVENTION mais celle-ci ne produit pas au débat ses spots de sorte que la comparaison ne peut être faite. En conséquence cet élément ne peut être retenu au titre des actes de concurrence déloyale.

En outre, la société WS INVENTION relève que BEST VENTE FLASH a créé une page sur le réseau facebook où notamment le 7.10.2011, il est dit :

« Comment reconnaître le vrai smoothie du faux, il n'est pas vendu en foire ou marché, son prix de vente, c'est simple sur le haut de l'appareil ws est gravé en surimpression, ce sont les initiales de la société qui a déposé le brevet ainsi que ws sur le carton extérieur d'emballage, la taille de l'emballage est différente, prochainement nous publierons des photos. En attendant le vrai est disponible par internet sur <http://www.smoothiemaker.fr/> (livret de recettes en Français) ». En tenant ces propos sur facebook, le défendeur trompe le consommateur en faisant croire qu'il est revendeur de la société WS INVENTION ce qui constitue de pratiques commerciales trompeuses et donc des faits de concurrence déloyale vis-à-vis de la société WS INVENTION. Monsieur B. est donc condamné à réparer le préjudice subi par la société WS INVENTION au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Sur les mesures réparatrices :

Au titre des actes de contrefaçon de la marque communautaire et du dessin et modèle :

La société WS INVENTION est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de la marque communautaire et du dessin et modèle à l'égard de Monsieur B. en sa qualité de gérant de la société BEST VENTE FLASH et en sa qualité de titulaire du nom de domaine www.smoothie-maker.fr.

Aux termes des articles L. 716-14 et L.521-5 du code de la propriété intellectuelle, il est disposé que : «Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ...».

En l'absence de procédure de saisie-contrefaçon, le stock de robots détenus par Monsieur B. et du nombre de ventes réalisées ne sont pas connus. Monsieur B. reconnaît pour sa part avoir acheté 238 smoothies makers au prix de 18,44 euros et les avoir revendus 43 euros pièce sachant que le prix de vente d'un smoothie maker pour la société WS INVENTION est de 79,90 euros. Eu égard à l'absence d'éléments suffisants sur la masse contrefaisante, il convient d'ordonner à Monsieur B. de communiquer les pièces nécessaires à l'évaluation du préjudice définitif, une provision de 20.000 euros étant allouée à la société demanderesse à valoir sur le préjudice subi en contrefaçon de dessin et modèle et la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur le préjudice subi pour contrefaçon de la marque communautaire. Au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire : Les faits de concurrence déloyale et parasitaire retenus justifient de condamner Monsieur B. à verser à la société WS INVENTION la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Au titre des mesures complémentaires :

Les mesures d'interdiction seront ordonnées suivant les modalités telles qu'ordonnées au dispositif.

La demande de mesure de publication est rejetée, le préjudice étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts alloués.

Les mesures de confiscation et de destruction sont rejetées en l'absence de saisie-contrefaçon ne permettant pas de connaître l'état du stock.

Sur les autres demandes :

Les conditions sont réunies pour condamner Monsieur B. à verser à la société WS INVENTION la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée. Monsieur B. est condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Chapoullie, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,

Déclare la société WS INVENTION irrecevable en ses demandes à l'égard de Madame Karen MOREL F.,

Déclare Monsieur B. mal fondé en sa demande de nullité de la marque communautaire semi-figurative Smoothie Maker

Dit que Monsieur Jacques B. a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque communautaire semi-figurative Smoothie Maker N°008 790 628 appartenant à la société WS INVENTION TRADE sur les emballages contenant un robot mixeur sur lesquels la marque est reproduite,

Dit que Monsieur B. en offrant à la vente sur le site internet www.smoothie-maker.fr et en commercialisant le robot mixeur fourni par la société NILODUDES.COM a commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle communautaire déposé le 9 juin 2009 et enregistré sous le n° 001144513-0001 de la société WS INVENTION,

En conséquence,

Condamne à titre provisionnel Monsieur Jacques B. à verser à la société WS INVENTION TRADE GmbH la somme de 5.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque communautaire N°008 790 628 SMOOTHIE MAKER,

Condamne à titre provisionnel Monsieur Jacques B. à verser à la société WS INVENTION TRADE GmbH la somme de 20.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de son dessin et modèle communautaire n°001144513-0001.

Ordonne à Monsieur Jacques B. de communiquer sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement tous documents ou informations concernant les quantités de robots mixeurs litigieux vendues, le chiffre d'affaires ainsi réalisé, et sa marge sur ces ventes, l'astreinte provisoire courant pendant un délai de trois mois,

Se réserve la liquidation de l'astreinte provisoire,

Dit que Monsieur Jacques B. a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société WS INVENTION,

En conséquence,

Condamne Monsieur Jacques B. à payer à la société WS INVENTION TRADE GmbH la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements déloyaux et parasitaires,

Rejette les demandes de confiscation et de destruction du stock,

Rejette la demande de publication de la présente décision,

Fait interdiction à Monsieur Jacques B. de faire usage de toute présentation et de tout robot mixeur reproduisant les contours du robot mixeur de la société WS INVENTION tel que protégé par son dessin et modèle communautaire n°001144513-0001 et de reproduire la marque communautaire semi-figurative sur le produit et son emballage et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée(s' agissant d'un robot mixeur) et ce passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ,

Se réserve la liquidation de l'astreinte provisoire,

Condamne Monsieur Jacques B. à verser à la société WS INVENTION TRADE GmbH la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne Monsieur Jacques B. aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Christophe Chapoullié, avocat.

Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2013

LE GREFFIER

LE PRESIDENT