

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 2^{ème} section

N°RG: 09/10325
JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2010

DEMANDERESSE

Société WANEUP
Rue des Vignerons
30390 DOMAZAN
représentée par la SELARL AKLEA SOCIETE D'AVOCAT, avocats
au barreau de PARIS, vestiaire G0193

DEFENDERESSES

Société BENCOM SRL,
16 rue Auber
75009 PARIS
représentée par Me Martine KARSENTY- RICARD, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire R 156

Société BENETTON FRANCE COMMERCIAL,
16 rue Auber
75009 PARIS
représentée par Me Martine KARSENTY- RICARD, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire R I 56

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD. Vice-Président, *signataire de la décision*
Eric HALPHEN, Vice-Président
Sophie CANAS, Juge
assistés de Jeanine ROSTAL, FF de Greffier *signataire de la décision*

DEBATS

A l'audience du 19 Novembre 2009
tenue en audience publique

JUGEMENT prononcé par remise de la décision au greffe, contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société WANEUP qui a pour activité la fabrication d'articles de textiles et de sacs qu'elle exploite sous les marques "ESTELLON" et "4th", expose commercialiser depuis le mois d'octobre 2006 un modèle de sac dénommé "Alfred" ainsi qu'une déclinaison dénommée "Hitch". Indiquant avoir constaté au mois de mars 2009 que les points de vente BENETTON commercialisent sur le site Internet www.benetton.com et dans le catalogue printemps-été 2009 des modèles de sacs qui reproduisent les caractéristiques essentielles de ses propres modèles, la société WANEUP, après avoir fait pratiquer le 4 juin 2009 une saisie contrefaçon au sein du magasin situé 16 rue Auber à Paris 75009 exploité par la société BENCOM Sri puis au sein de la société BENETTON FRANCE COMMERCIAL située à la même adresse, a, selon acte d'huissier en date du 3 juillet 2009, fait assigner la société BENCOM SRL et la société BENETTON FRANCE COMMERCIAL à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles et en concurrence déloyale aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation, de destruction sous astreinte et de publication, paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2009 date à laquelle elle a été renvoyée au 19 novembre 2009 pour permettre aux sociétés BENCOM Sri et BENETTON FRANCE COMMERCIAL de conclure en réponse aux dernières écritures de la société demanderesse, les conclusions étant à signifier avant le 23 octobre 2009. Par dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2009, la société WANEUP demande au tribunal, aux termes de constats qui ne constituent pas des demandes au sens du Code de Procédure Civile, de:

- dire et juger que les sociétés BENCOM SRL et BENETTON FRANCE COMMERCIAL SAS ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur et de modèle communautaire non enregistré sur le territoire français et sur le territoire communautaire, en conséquence,
- faire interdiction aux sociétés BENCOM et BENETTON France COMMERCIAL de fabriquer, faire fabriquer, importer en France et sur le territoire de l'Union européenne, détenir, proposer à la vente ou distribuer, exposer, reproduire, vendre, commercialiser et d'une manière générale, diffuser sur le territoire communautaire des contrefaçons des modèles "Alfred" et "Hitch", sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée et ce, dès la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés BENCOM SRL et BENETTON FRANCE COMMERCIAL, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux en France et sur le territoire de l'Union européenne les sacs contrefaisants, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés BENCOM et BENETTON FRANCE COMMERCIAL à détruire ou faire détruire l'intégralité des sacs en leur possession et/ou livrés sur le territoire français et sur le territoire de l'Union européenne, à leurs frais, et sous le contrôle d'un huissier de justice choisi par la demanderesse, dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard
- ordonner la confiscation des recettes provenant de l'exploitation sur le territoire français et sur le territoire de l'Union européenne, évaluées à 44.340,68 euros et à 688.447,40 euros,
- ordonner à la société BENCOM et à la société BENETTON France COMMERCIAL, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de produire tous documents et informations permettant de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants référencés 6WK6D1B02 et 6WK6D1B03 sur le territoire de l'Union Européenne, et en particulier :

-les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits argués de contrefaçon, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants,

- les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits en cause, certifiés par expert-comptable.

- condamner in solidum les sociétés BENCOM SRL et BENETTON FRANCE

COMMERCIAL en réparation du préjudice, à lui verser à la somme de 141.422,25 euros au titre de la contrefaçon commise sur le territoire français, ainsi que la somme de 1.791.761,45 euros au titre de la contrefaçon commise sur le territoire communautaire

- se réserver la liquidation des astreintes,

- dire et juger que les sociétés BENCOM SRL et BENETTON FRANCE COMMERCIAL SAS ont commis des agissements déloyaux et parasitaires engageant leur responsabilité civile,

- condamner in solidum les sociétés BENCOM et BENETTON FRANCE COMMERCIAL à verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires au regard de leurs agissements parasitaires et déloyaux.

- à titre subsidiaire, en l'absence de contrefaçon faire interdiction aux sociétés BENCOM et BENETTON FRANCE COMMERCIAL de fabriquer, faire fabriquer, importer en France, détenir, proposer à la vente ou distribuer, exposer, reproduire, vendre, commercialiser et d'une manière générale, diffuser des contrefaçons (sic) du modèle "Alfred ", sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée et ce, dès la signification de la décision à intervenir,

- ordonner la publication d'extraits du jugement à intervenir dans huit (8) revues ou journaux professionnels de son choix, avec la possibilité d'y faire figurer une photo des modèles en présence, ce aux frais exclusifs de la société BENCOM et de la société BENETTON FRANCE COMMERCIAL, dans une limite de 4.000 euros par publication,

- débouter les sociétés BENCOM et BENETTON France COMMERCIAL de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner in solidum les sociétés BENCOM et BENETTON FRANCE COMMERCIAL au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais liés aux opérations de saisie contrefaçon.

Dans leurs dernières écritures en date 23 octobre 2009, la société BENCOM Sri et la société BENETTON FRANCE COMMERCIAL entendent voir :

- rejeter des débats toutes nouvelles pièces et conclusions signifiées par la société WANEUP postérieurement à l'audience du 25 septembre 2009,

- se déclarer incompétent au profit de la section spécialisée en matière de Propriété

Intellectuelle de la Cour de Venise, dans le ressort de laquelle la société italienne BENCOM Sri a son siège, pour statuer sur la réparation d'un préjudice subi sur l'ensemble des pays de la Communauté Européenne fondé sur la violation de droits d'auteur,

- subsidiairement, déclarer la société WANEUP irrecevable dans toutes ses demandes postérieures à l'assignation délivrée le 3 juillet 2009 fondées sur la réparation d'un préjudice subi hors de France sur le fondement de la loi française réprimant la contrefaçon des droits d'auteur,

- déclarer irrecevable la société WANEUP dans toutes ses demandes postérieures à l'assignation délivrée le 3 juillet 2009, fondées sur leumul des droits d'auteur et de droit sur un dessin et modèle communautaire non-enregistré,

- mettre hors de cause la société BENETTON France COMMERCIAL,

- déclarer la société WANEUP irrecevable à invoquer des droits d'auteur et des droits sur un dessin et modèle communautaire non enregistré,

- dire et juger en tout état de cause que les sacs "Alfred" et "Hitch" ne sont pas originaux et qu'ils ne peuvent pas bénéficier de la protection des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
 - dire et juger que les sacs "Alfred" et "Hitch" ne peuvent bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés et prononcer leur nullité, à titre subsidiaire, dire et juger la société WANEUP irrecevable à invoquer un dessin et modèle communautaire non enregistré,
 - déclarer la société WANEUP irrecevable en ses demandes d'indemnisation et d'information fondées sur le dessin et modèle communautaire non enregistré,
 - dire que les sociétés BENCOM et BENETTON France COMMERCIAL n'ont commis aucun acte de contrefaçon,
 - dire et juger que les sociétés BENCOM et BENETTON France COMMERCIAL n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme,
 - débouter la société WANEUP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
 - condamner la société WANEUP à leur verser la somme de 100.000 euros à titre de procédure abusive,
 - condamner la société WANEUP à leur verser la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 novembre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rejet des nouvelles pièces et conclusions signifiées par la société WANEUP postérieurement à l'audience du 25 septembre 2009

Attendu que les sociétés BENCOM et BENETTON France COMMERCIAL sollicitent le rejet des nouvelles pièces et conclusions signifiées par la société WANEUP postérieurement à l'audience du 25 septembre 2009, soit le 20 octobre 2009, alors que l'affaire a été renvoyée au 19 novembre suivant uniquement pour lui permettre de répondre aux conclusions de la société demanderesse signifiées le jour de l'audience du 25 septembre 2010 ;

Mais attendu que les défenderesses ont répliqué le 23 octobre 2009 aux conclusions de la société WANEUP signifiées le 20 octobre ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rejet des dernières écritures de la demanderesse ;

Sur l'incompétence au profit de la section spécialisée en matière de Propriété Intellectuelle de la Cour de Venise Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent l'incompétence du tribunal pour statuer sur la réparation d'un préjudice subi sur l'ensemble des pays de la Communauté Européenne fondé sur la violation de droits d'auteur au profit de la section spécialisée en matière de Propriété Intellectuelle de la Cour de Venise, dans le ressort de laquelle la société italienne BENCOM Sri a son siège ;

Mais attendu que cette question concerne l'étendue des pouvoirs du tribunal à indemniser les préjudices allégués et suppose un examen préalable de la matérialité des actes de contrefaçon incriminés ;

Sur l'irrecevabilité des demandes postérieures à l'assignation délivrée le 3 juillet 2009 fondées sur la réparation d'un préjudice subi hors de France sur le fondement de la loi française réprimant la contrefaçon des droits d'auteur et sur le cumul des droits d'auteur et de droit sur un dessin et modèle communautaire non-enregistré

Attendu qu'à titre subsidiaire les défenderesses concluent à l'irrecevabilité des demandes postérieures à l'assignation délivrée le 3 juillet 2009 fondées sur la réparation d'un préjudice subi hors de France sur le fondement de la loi française réprimant la contrefaçon des droits d'auteur et sur le cumul des droits d'auteur et de droit sur un dessin et modèle communautaire non-enregistré en faisant valoir que la société WANEUP ne peut, sans violer l'esprit de la procédure à jour fixe, modifier de manière substantielle ses demandes et en particulier revendiquer l'application du droit français pour la réparation des préjudices qui auraient été subis hors de France ; que cependant, outre le fait qu'un tel moyen ne constitue pas une fin de non recevoir au sens du Code de Procédure Civile, il a été dit que l'affaire a été renvoyée au 19 novembre 2009 précisément pour permettre aux sociétés défenderesses de répondre aux demandes de la société WANEUP contenues dans ses écritures du 25 septembre 2009; que les droits de la défense ayant été respectés, le moyen sera en conséquence rejeté ;

Sur la mise hors de cause de la société BENETTON France COMMERCIAL

Attendu que la société BENETTON FRANCE COMMERCIAL sollicite sa mise hors de cause au motif qu'aucun acte ne lui serait reproché et qu'elle aurait exclusivement une activité d'agent commercial qui centralise pour ses clients les commandes et les produits des marques du groupe BENETTON, pour le compte de son mandant la société BENCOM ;

Mais attendu que de tels moyens relèvent du fond du débat et seront examinés ci-après ;

Sur la titularité des droits

*au titre des droits d'auteur

Attendu que les sociétés BENCOM et BENETTON France COMMERCIAL contestent la qualité à agir de la société WANEUP au titre des droits d'auteur ;

Mais attendu que la personne morale qui exploite sous son nom une oeuvre est présumée, à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon, titulaire des droits patrimoniaux d'auteur ; qu'en l'espèce la société WANEUP verse aux débats de nombreuses factures de 2006, 2008 et 2009 démontrant la commercialisation sous son nom de sacs "ALFRED" et "HITCH" ainsi que des copies de magazines qui donnent à voir les sacs tels que revendiqués et notamment un extrait du magazine BIBA de septembre 2007 montrant un sac "ALFRED" en cuir commercialisé sous la marque ESTELLON, les historiques de ses ventes depuis 2006 ainsi que des impressions du site Internet WANEUP Shop de février 2007 présentant le modèle "Alfred" ; que ces éléments, corroborés par une attestation de Madame Estelle CASALS, en date du 23 septembre 2009, qui indique, certes maladroitement, "être créatrice de la marque Estellon et avoir transféré" les droits d'exploitation sur les modèles "Alfred" et "Hitch" à la société WANEUP suffisent à démontrer la commercialisation par la société WANEUP des sacs revendiqués et partant sa qualité à agir au titre des droits d'auteur ; que la fin de non recevoir invoquée par les sociétés BENCOM et BENETTON France COMMERCIAL à ce titre sera donc rejetée ; au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés

Attendu que la société WANEUP revendique également des droits sur les sacs "Alfred" et "Hitch" au titre des modèles communautaires non enregistrés en application des articles 6 et 19 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er dudit règlement, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est protégé s'il est divulgué au public ; qu'en l'espèce il résulte notamment d'une facture du 10 octobre 2006 que le modèle de sac dénommé "Alfred" a été divulgué au public à cette date par la société WANEUP ;

Attendu que selon l'article 14 §1 du même règlement le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit; que cependant la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit pour droit dans sa décision du 2 juillet 2009 (aff C-32/08, 84) que l'article 14 §1 du règlement, doit être interprété en ce sens que le droit au dessin ou modèle communautaire non enregistré appartient au créateur, à moins qu'il n'ait été transféré au moyen d'un contrat à son ayant droit ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la société WANEUP qui ne saurait dénaturer les dispositions de l'article 15 du règlement qui prévoit seulement la revendication d'un dessin ou modèle par l'auteur ou son ayant droit en cas de divulgation par un tiers, sera déclarée irrecevable à agir au titre des dessins et modèles communautaire non enregistrés, faute de preuve de la titularité des droits qu'elle revendique ;

Sur l'originalité des sacs revendiqués au titre des droits d'auteur

Attendu que les dispositions de l'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales; que selon l'article L.112-2 14° du même Code, sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ;

Attendu en l'espèce que la demanderesse revendique deux modèles de sacs qui selon elle se caractérisent, s'agissant du modèle "ALFRED" par :

- les deux anses en cuir fixées de chaque coté du sac et la fermeture centrale en forme de boucle (les anses et la fermeture étant fabriquées dans le même cuir),
 - la juxtaposition des matières : la fermeture et les anses en cuir sont ainsi apposées sur une matière différente (notamment PVC), et les anses en cuir sont reliées par des rivets en métal au sac,
 - le volume du sac et la forme trapézoïdale de son corps, et la combinaison des éléments suivants :
 - une fermeture centrale, située entre les deux poignées, en forme de boucle de ceinture,
 - la couture surpiquée faisant le tour du sac au-dessous des anses,
 - la couture surpiquée faisant le tour du sac au niveau de sa bordure,
 - ses deux poignées de section plate terminées en arrondi et fixées de chaque côté de l'ouverture du sac,
 - la fixation des poignées sur le sac par deux rivets ronds à l'extrémité de chaque anse,
 - l'utilisation d'anses en cuir et d'une fermeture en cuir en forme de boucle de ceinture apposées sur un sac PVC notamment,
 - ses proportions spécifiques, la présence d'une pochette placée à l'intérieur du sac ;
- et s'agissant du modèle "HITCH" par les mêmes caractéristiques mais dans une taille plus grande ; que pour en contester l'originalité, les sociétés BENCOM et BENETTON France COMMERCIAL soutiennent que le forme de ces sacs est connue de longue date et est par conséquent banale et verse aux débats en pièces n° 6 à 10,12 à 16, 20 et 21 des représentations de sacs qui divulgueraient la forme revendiquée, en pièces n° 7,11,16 et 18 des représentations de sacs qui divulgueraient le surpiquage apparent, en pièces n° 7, 15 et 17 des représentations de sacs qui divulgueraient la fermeture pour boucle de ceinture, en pièces 10, 16, 18, 19b, 20 et 21 des représentations de sacs qui divulgueraient la juxtaposition des

matières, et en pièces 7, 13, 14 et 15 des représentations de sacs qui divulgueraient la combinaison revendiquée ; que cependant la pièce n° 7 constituée d'un dessin et modèle déposé le 15 septembre 1997 par Philippe CASSEGRAIN, la pièce n° 13 constituée d'un dessin et modèle déposé le 22 décembre 2005 par JEAN CASSEGRAIN, la pièce n° 14 constituée d'un dessin et modèle déposé le 17 juillet 2006 par JEAN CASSEGRAIN et la pièce n° 15 constituée d'un dessin et modèle déposé le 5 avril 2005 par Melissa Del Bono ne divulguent pas l'ensemble des éléments revendiqués ; que notamment la pièce n° 7 représente un sac de forme différente et la pièce n° 15 des anses différentes et les autres documents établissent tout au plus que si les éléments qui composent le modèle de sac "ALFRED" et sa déclinaison en plus grande taille dénommée "HITCH" sont, pour la plupart, connus, leur combinaison résulte d'un processus créatif qui confère aux modèles invoqués leur physionomie propre et traduit un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que ces modèles revêtent ainsi un caractère original et doivent bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle.

Sur la contrefaçon

Attendu 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 droits 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"*;

qu'en l'espèce, la société WANEUP estime que les modèles de sacs commercialisés sous la marque BENETTON sous les références 6WK6D1B02 et 6WK6D1B03, versés aux débats en original, présentent la même impression d'ensemble que les sacs "ALFRED" et "HITCH" dont ils reproduisent les caractéristiques essentielles, dans le même agencement et la même combinaison, et qu'ils en constituent la copie servile ; que les sociétés défenderesses opposent que ses modèles présentent des différences avec les modèles revendiqués qui leur confèrent une physionomie propre excluant tout risque de confusion sur l'origine des produits ;

Mais attendu qu'il résulte de la comparaison entre les modèles en cause que les légères différences relevées quant à la forme des sacs incriminés et notamment celles relatives à l'apposition de motifs ou à la présence d'une pochette intérieure, n'affectent pas l'impression d'ensemble qui s'en dégage, le modèle de sac commercialisé sous la marque BENETTON sous la référence 6WK6D1B02 possédant une forme trapézoïdale et comportant deux anses en cuir de section plate fixées de chaque côté du sac et à leur extrémité par des rivets en métal, une fermeture centrale située entre les deux poignées et en forme de boucle de ceinture également en cuir, le tout apposé sur une matière différente, en l'occurrence le PVC, et une couture surpiquée faisant le tour du sac au-dessous des anses ; qu'ils reproduisent ainsi, dans une combinaison identique, l'ensemble des caractéristiques du modèle "ALFRED" et de sa déclinaison en plus grande taille dénommée "HITCH" telles que ci-dessus énoncées ;

Attendu que la contrefaçon est donc caractérisée, sans que les sociétés défenderesses puissent tirer une quelconque conséquence juridique de la présence sur le modèle contrefaisant de monogrammes ou de la marque "BENETTON", qui contribueraient selon elles à distinguer les produits, le risque de confusion étant indifférent en matière de droits d'auteur ;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Attendu que la société WANEUP incrimine au titre de la concurrence déloyale la reprise par les sociétés défenderesses d'une pochette amovible à l'intérieur du sac destinée à une utilisation de rangement des éléments contenus dans le sac, de la même matière, de l'effet de gamme et de ses couleurs ; qu'elle ajoute au titre du préjudice que ces actes de concurrence déloyale ont nécessairement pour effet de limiter la croissance de ses ventes, voire de la réduire ;

Mais attendu que si en effet ce grief est susceptible d'aggraver le préjudice subi par les actes de contrefaçon précités, il ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale ; que par ailleurs le grief de reprise d'une pochette intérieure ne peut prospérer dès lors que les sacs revendiqués n'en comportent manifestement pas ; que la reprise des matières n'est pas distincte du grief déjà invoqué au titre de la contrefaçon ; que celle de couleurs basiques telles que le rouge, le gris, le blanc, le jaune ou le bleu, à la supposer établie, ne peut être imputée à faute aux défenderesses tout comme la reprise d'un effet de gamme, en réalité de deux dimensions, qui n'est pas suffisante à caractériser une concurrence déloyale ;

Attendu enfin que la société WANEUP ne démontre pas que les sociétés défenderesses aient tiré un quelconque profit de ses propres modèles ; que la demande à ce titre sera donc rejetée ;

Sur les responsabilités

Attendu que la société BENCOM ne conteste pas commercialiser les articles litigieux ; qu'en revanche la société BENETTON FRANCE COMMERCIAL fait valoir qu'aucun acte ne lui serait reproché et qu'elle aurait exclusivement une activité d'agent commercial qui centralise pour ses clients les commandes et les produits des marques du groupe BENETTON, pour le compte de son mandant la société BENCOM ; que la société WANEUP réplique qu'il existe à tout le moins une communauté d'intérêt entre la société BENCOM et société BENETTON FRANCE COMMERCIAL dans la mesure où cette dernière a pour objet social une activité de distribution, d'importation et d'exportation, qu'elle partage les mêmes locaux, appartient au même groupe et est propriétaire des fonds de commerce donnés en location gérance à la société BENCOM ;

Mais attendu que ces éléments ne caractérisent aucun acte de détention ou d'exploitation des produits contrefaisants ; que les demandes dirigées à l'encontre de la société BENETTON FRANCE COMMERCIAL seront donc rejetées ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; qu'une telle mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu d'ordonner en outre le retrait ou la destruction des articles contrefaisants ni la confiscation des recettes ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5-3) du Règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être atraite, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;

qu'en matière de contrefaçon , cette option de compétence doit s'entendre en ce que la victime peut exercer une action en indemnisation soit devant la juridiction de l'Etat du lieu d'établissement de l'auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l'intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l'Etat contractant dans lequel l'objet de la contrefaçon est diffusé, compétente pour connaître des dommages subis dans cet Etat ;

Or attendu qu'en l'espèce et contrairement à ce que soutient la société WANEUP, le lieu d'établissement de la société BENCOM est le territoire italien en tant qu'il constitue le lieu d'origine du fait dommageable à partir duquel les produits contrefaisants ont été mis en circulation, et le tribunal français est celui de l'Etat dans lequel les produits contrefaisants sont commercialisés, de sorte qu'il n'est compétent que pour connaître des dommages subis en France ;

Attendu qu'il résulte des procès- verbaux de saisie-contrefaçon du 4 juin 2009 que 230 modèles du sac 6WK6D1B02 ont été livrés par la société BENCOM depuis mars 2009 et 158 vendus ; que selon les factures produites par la défenderesse 234 sacs de la même référence ont été livrés en boutique pour le mois de mars 2009 ; qu'enfin les listings de vente adressés à l'huissier instrumentais ont révélé que 779 sacs incriminés ont été vendus en France pour un chiffre d'affaires de 12.464 euros HT ; que par ailleurs les relevés produits par la société BENCOM révèlent que 411 sacs référencés 6 WK6D1B03 ont été livrés en France par la société BENCOM pour un chiffre d'affaires de 8.220 euros HT ;

Attendu que ces chiffres ont été certifiés le 7 septembre 2009 par le directeur financier de la société BENCOM ; qu'enfin les sacs 6WK6D1B02 sont achetés au prix net de 16 euros et vendus au prix public unitaire de 44,90 euros et les sacs 6WK6D1B03 achetés au prix net de 20 euros, les marges réalisées par la société BENCOM étant approximativement de 4, 8 euros pour le petit modèle et de 6,5 euros pour le grand modèle selon attestation du 22 septembre 2009;

Attendu que les sacs "ALFRED" sont vendus quant à eux par la société WANEUP à un prix moyen HT de 46,33 euros avec une marge bénéficiaire de 32, 08 euros et les sacs "HICHT" à un prix moyen HT de 72,30 euros , avec une marge bénéficiaire de 53,75 euros ;

Attendu que la demanderesse conteste ces éléments en faisant valoir qu'ils ne démontrent pas avec certitude et exhaustivité les quantités de sacs contrefaisants, mais réalise de simples extrapolations sans produire cependant aucune pièce probante de nature à les remettre en cause ; que le tribunal dispose ainsi des éléments suffisants pour allouer à la société WANEUP la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de production de pièces supplémentaires ;

Attendu qu'il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication dans la presse du dispositif du présent jugement, selon les modalités ci-dessous précisées ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

Attendu que la société BENCOM qui succombe ne saurait voir prospérer sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que faute pour la société BENETTON FRANCE COMMERCIAL de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part de la société WANEUP qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits à son encontre, la demande tendant à voir condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts sera rejetée ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société BENCOM, partie perdante, aux dépens ; qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société WANEUP, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 5.000 euros ; qu'elle ne saurait dès lors elle-même prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement ;

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Dit n'y avoir lieu à rejeter les conclusions signifiées par la société WANEUP le 20 octobre 2009 et les pièces annexées.
- Dit n'y avoir lieu à se déclarer incompétent au profit de la Cour de Venise.
- Déclare la société WANEUP irrecevable à invoquer des droits sur un dessin et modèle communautaire non enregistré.
- Rejette la demande de mise hors de cause de la société BENETTON FRANCE COMMERCIAL.
- Dit que les modèles de sacs "ALFRED" et "HITCH" exploités par la société WANEUP sont originaux et bénéficient ainsi de la protection du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle.
- Dit qu'en important et en commercialisant en France des modèles de sac sous les références 6WK6D1B02 et 6WK6D1B03 reproduisant, dans une combinaison identique, les caractéristiques essentielles des sacs "ALFRED" et "HITCH", la société BENCOM Sri a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société WANEUP.

En conséquence,

- Fait interdiction à la société BENCOM Sri de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.

- Se réserve la liquidation de l'astreinte.

- Condamne la société BENCOM Sri à payer à la société WANEUP la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur.

- Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société WANEUP et aux frais de la société BENCOM Sri, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros H.T.

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Condamne la société BENCOM Sri à payer à la société WANEUP la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne la société BENCOM Sri aux dépens qui comprendront notamment les frais des saisie-contrefaçon du 4 juin 2009.

- Ordonne l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris, le 29 janvier 2010.

Le Greffier
Le Président