

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
14/06864

N° MINUTE : 5

Assignation du :
11 Mai 2012

**JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2016**

DEMANDERESSE

Société BLI-DBP, SARL
74 route des Camoins
13011 MARSEILLE 11

représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #E0617

DÉFENDERESSE

Société OPTICAL CENTER, SAS
74/76 rue Laugier
75017 PARIS

représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #B1170

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François ANCEL 1^{er} Vice-Président Adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Président
Julien SENEL, Vice-Président

assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant Fonction de Greffier

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :** 1/2/2016

DEBATS

A l'audience du 11 Décembre 2015
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société BLI-DBP, qui a pour activité la création et la fabrication de montures de lunettes, qu'elle commercialise sous les marques J.F. REY et BOZ, indique avoir notamment créé :

- un modèle référencé JF 2270 en octobre 2008, qui a fait l'objet d'un dépôt de dessin et modèle auprès de l'INPI le 12 décembre 2008 enregistré sous le n° 08/5592 ;
- un modèle référencé JF 2242 (petite taille) et JF 2243 (grande taille) en octobre 2007, ce dernier modèle ayant fait l'objet d'un dépôt de dessin et modèle auprès de l'INPI le 7 décembre 2007 enregistré sous le n° 07/5567.

Indiquant avoir constaté au mois de février 2012, que la société OPTICAL CENTER proposait à la vente, notamment sur son site internet www.optical-center.eu, sous la marque OSCAR VERSION, deux modèles de montures de lunettes (réf. OV 1002 et OV 1009), reproduisant, selon elle, les caractéristiques de ses propres modèles, la société BLI-DBP a, par acte du 11 mai 2012, assigné ladite société en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles déposés.

Par jugement du 14 février 2014 (RG n°12/07506), le présent tribunal a jugé que la société OPTICAL CENTER avait commis des actes de contrefaçon en reproduisant le modèle JF 2270 par ses montures de lunettes OV 1002, lui a notamment ordonné sous astreinte de 150 euros par jour de retard de communiquer « *tous documents et factures permettant de connaître les quantités commandées, livrées, reçues, commercialisées et vendues du modèle OV 1002, ainsi qu'une attestation de son expert comptable ou de son commissaire aux comptes attestant de la sincérité et de l'exhaustivité des renseignements ou documents communiqués* » et l'a condamné à payer à la société BLI-DBP la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi.

Le 25 février 2014, la société OPTICAL CENTER a interjeté jugement.

Par conclusions de « rétablissement » en date du 6 mai 2014, la société BLI-DBP, qui relève que la société OPTICAL CENTER refuse de produire tous les documents comptables visés dans le jugement, a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 122 475 euros, sauf à parfaire en fonction des documents qui seront communiqués, et ce, au titre du préjudice

✓

résultant des actes de contrefaçon.

Statuant sur un incident introduit par la société OPTICAL CENTER aux fins de faire injonction à la société BLI-DBP de communiquer sous astreinte notamment les chiffres de vente des modèles querelés pour chacune des années de commercialisation depuis leur création, le juge de la mise en état, par ordonnance du 16 janvier 2015, a débouté la société OPTICAL CENTER de sa demande.

Par arrêt du 19 mai 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 14 février 2014 en toutes ses dispositions.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2015, la société BLI-DBP demande au tribunal de :

- Constater que la société OPTICAL CENTER refuse de produire l'ensemble des documents comptables relatifs à l'importation et à la commercialisation de la lunette contrefaisante, et ce, conformément au jugement du 14 février 2014 ;
- Donner acte à la société BLI-DBP de ce qu'elle se réserve de chiffrer plus précisément son préjudice lorsque la société OPTICAL CENTER lui aura communiqué, de manière exhaustive, l'ensemble des documents comptables précités ;
- Condamner la société OPTICAL CENTER à payer à la société BLI-DBP la somme provisionnelle de 172 475 euros, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront communiqués par la défenderesse ;
- Condamner la société OPTICAL CENTER, à payer à la société BLI-DBP la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société OPTICAL CENTER en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre GREFFE Avocat aux offres de droit ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mars 2015, la société OPTICAL CENTER demande au tribunal de :

- Réduire à de plus justes proportions des dommages-intérêts réclamés au titre du manque à gagner ;
- Débouter la société BLI-DBP de sa demande au titre des bénéfices réalisés par OPTICAL CENTER ;
- Débouter la société BLI-DBP de sa demande au titre du préjudice moral ;
- Réserver les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2015.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 172 475 euros ;

Afin d'évaluer le préjudice subi par la société BLI-DBP du fait des actes de contrefaçon commis par la société OPTICAL CENTER, il y a lieu, en application des articles L.331-1-3 et L. 521-7 du code de la propriété

intellectuelle, de prendre en considération distinctement toutes « *les conséquences économiques négatives* » de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie, mais aussi les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral.

Sur les conséquences économiques négatives de la contrefaçon ;

La société BLI-DBP soutient que son manque à gagner correspond aux bénéfices dont elle a été indûment privée du fait de la contrefaçon. Pour déterminer ce gain manqué, elle prétend qu'il convient de prendre en considération la masse contrefaisante et la multiplier par la marge nette qu'elle pratique soit 75 euros x 1233 produits contrefaisants = 92.475 euros. Selon elle, la masse contrefaisante ressort clairement de l'attestation de l'expert-comptable établie le 27 mars 2014 et communiquée par la société OPTICAL CENTER le 14 avril 2014 : 1233 pièces importées d'Asie, étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, l'importation de produits contrefaisants est en elle-même constitutive du délit de contrefaçon. S'agissant du montant de la marge nette qui est contesté par la défenderesse, elle explique avoir produit une seconde attestation de son expert comptable datant du 14 octobre 2014, qui confirme la première attestation du 23 avril 2012 selon laquelle la marge nette correspondant au modèle JF 2270 est de 75 euros. Elle ajoute que la commercialisation à grande échelle du produit contrefaisant a entraîné l'obsolescence de son modèle JF 2270 et l'a contrainte à renoncer à son exploitation dès 2012. Enfin, elle réfute l'argument selon lequel elle ne disposerait pas des capacités industrielles et commerciales permettant de vendre la totalité de la masse contrefaisante, soit 1233 produits, bien au contraire, bénéficiant d'une très haute notoriété dans le secteur de la lunetterie et son modèle JF 2270 ayant remporté un très vif succès, elle en a vendu 5490 pièces.

En défense, sur le manque à gagner, la société OPTICAL CENTER répond que selon l'expert comptable de la demanderesse, après 5 ans d'exploitation pour la monture JF 2270 créée en 2007, le chiffre d'affaires généré est de 530 000 euros. Or, ce chiffre est communiqué globalement et elle soutient que les ventes n'ont fait que décroître puisque la monture n'est plus fabriquée par BLI-DBP depuis 2012. Ainsi, elle en déduit que si la demanderesse a choisi de ne plus la fabriquer, c'est qu'elle n'en vendait plus et qu'en conséquence, elle n'aurait pas réalisé les ventes d'OPTICAL CENTER dont elle revendique le produit, d'autant plus qu'elle n'a pas son image et son savoir-faire. En outre, elle prétend que la base du calcul de la marge est fautive, car l'expert comptable donne seulement deux chiffres : celui du prix de vente détaillant (125 euros) et celui de la prétendue marge (75 euros), sans qu'aucune facture ni aucun élément objectif ne vienne étayer ces chiffres. Elle précise que la marge commerciale dont il semble s'agir ne peut représenter le manque à gagner de la société BLI-DBP, puisqu'il faut imputer les frais généraux, les frais de distribution, de marketing, les impôts et taxes, etc. Elle estime ainsi que si l'on applique le coefficient multiplicateur habituellement pratiqué dans la profession, soit entre 2,6 et 3, ainsi qu'un taux de marge brute de 20%, la marge annoncée n'est pas crédible et devrait être réduite à 25 euros par monture.

Sur ce,

Les conséquences négatives de la contrefaçon résultent notamment du gain manqué par la victime de la contrefaçon.

En l'espèce, il ressort des pièces versées par le demandeur que le modèle JF 2270 est vendu 125 euros HT comme cela est attesté non seulement par son expert comptable, Maître Jean MARTY, mais aussi par une facture en date de mai 2009 que la société BLI-DBP avait adressée à la société OPTICAL CENTER, laquelle se fournissait aussi chez le demandeur à cette époque.

Il ressort en outre de l'attestation de l'expert comptable de la demanderesse que la marge « nette » de cette société est de 75 euros HT.

Si la société OPTICAL CENTER conteste cette marge sur la base de considérations générales liées au marché des lunettes et aux marges généralement réalisées dans le secteur, aucun élément propre au dossier ne permet de remettre en cause ce chiffre qui sera en conséquence retenu pour l'évaluation du manque à gagner.

Il n'est à cet égard pas contesté que la société OPTICAL CENTER a vendu l'équivalent de 1106 montures contrefaisantes et possédait au 19 mars 2014 un stock de 127 montures, selon attestation de son expert comptable, Maître Pierre TEMINE.

Ce faisant, le gain manqué du fait de la contrefaçon peut être évalué à la somme de 92 475 euros (1233 X 75), somme que le demandeur aurait perçue s'il avait vendu l'ensemble des modèles contrefaits étant observé que sur ce point, aucun élément ne permet de considérer que la demanderesse n'aurait pu vendre autant de modèles contrefaits eu égard à sa notoriété dans le milieu professionnel d'activité qu'elle exerce et au nombre des modèles vendus précédemment, évalué à 5490.

Sur les bénéfices réalisés par la société OPTICAL CENTER

La société BLI-DBP fait valoir que la défenderesse refusant toujours de produire, comme le lui a pourtant demandé le tribunal, des données comptables certifiées par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, sera condamnée à lui régler la somme forfaitaire de 40 000 euros.

En défense, la société OPTICAL CENTER rétorque que cette demande fait doublon avec la précédente et que cela revient à demander deux fois les bénéfices. Subsidiairement, elle rappelle qu'elle a communiqué une attestation d'un expert comptable, dont il ressort que la monture jugée contrefaisante a généré un chiffre d'affaires de 104 529,82 euros pour 1106 exemplaires vendus du 2 août 2011 au 19 mars 2014. Elle prétend en outre qu'en prenant à rebours l'étude faite par BIEN VU, et en appliquant un coefficient multiplicateur de 3, la marge brute générée est de 34 843 euros, sans compter les frais de développement et son savoir qui a permis ces ventes. Elle conclut que si par extraordinaire le tribunal faisait droit à la demande de la société BLI-DBP, il réduira à de plus justes proportions les dommages-intérêts.

✓

Sur ce.

En disposant aux articles L. 331-1-3 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, que le juge prend en considération « *distinctement* » toutes « *les conséquences économiques négatives* » de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie, mais aussi le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, le législateur a entendu rendre possible un cumul entre les conséquences économiques négatives et les bénéfices réalisés par le contrefacteur de telle sorte que la société OPTICAL CENTER ne peut exciper de l'impossibilité de cumuler ces deux postes de préjudices.

En l'espèce, il est établi que la société OPTICAL CENTER a vendu au moins 1 106 unités du matériel contrefait dégageant ainsi un chiffre d'affaires de 104 529,82 euros et une marge brute de 34 843 euros.

Il convient en conséquence de fixer à cette somme, en l'absence d'autres éléments, le montant des bénéfices réalisés dont elle sera condamnée au paiement au profit de la demanderesse.

Sur le préjudice moral subi par la société BLI-DBP

La société BLI-DBP indique que selon la jurisprudence, ce chef de préjudice est distinct du préjudice commercial dans la mesure où il correspond à l'anéantissement de la valeur patrimoniale consécutive à la commercialisation par le contrefacteur du dessin ou du modèle qui a été contrefait. Elle ajoute qu'en commercialisant des produits qui se contentent de reproduire le modèle JF 2270, la société OPTICAL CENTER s'est dispensée de frais importants relatifs à la création, à la promotion et à la distribution de ces produits et, de ce fait, échappe au risque financier inhérent à la commercialisation de tout nouveau produit. Selon elle, ce chef de préjudice est d'autant plus important que les produits que la société OPTICAL CENTER importe d'Asie sont de très médiocre qualité et sont d'ailleurs vendus à des prix très inférieurs à ceux qu'elle pratique, ce qui a contribué à dévaloriser ses modèles ; que la société OPTICAL CENTER est un acteur très important dans le secteur de l'optique puisqu'elle possède plus d'une centaine de points de vente en France et offre à la vente ses produits sur son site internet ; et que la défenderesse a pu commercialiser le produit contrefaisant grâce à « *d'importantes campagnes publicitaires* », selon ses propres dires. Elle en conclut que le préjudice moral qu'elle a subi ne saurait être évalué à une somme inférieure à 40 000 euros.

En défense, la société OPTICAL CENTER réplique que la demande est fondée sur la dépréciation du modèle et sa vulgarisation, alors même que les matériaux de composition sont identiques et qu'elle ne vend que des modèles de luxe ou renommés pour leur qualité dans ses boutiques. Elle prétend en outre qu'afin de mettre ses modèles et la notoriété de ses marques en valeur, la demanderesse verse aux débats des documents qui sont anciens ou non pertinents. Enfin, elle conclut que la société BLI-DBP se garde bien de mettre en demeure les sociétés accusées de contrefaçon avant d'assigner que l'on ne peut s'empêcher de penser que les condamnations judiciaires demandées pour des montures exploitées maintenant depuis plusieurs années et dont les frais divers ont été amortis et rentabilisés sont bien supérieures au préjudice revendiqué.

Sur ce.

En l'espèce, alors qu'elle avait des relations commerciales avec la société BLI-DBP et notamment qu'elle avait acquis en 2009 plusieurs montures du modèle litigieux, la société OPTICAL CENTER a manifestement voulu s'approprier le travail inventif et les investissements de cette dernière en mettant sur le marché des produits contrefaisants, dont le prix de vente inférieur à ceux qu'elle pratiquait et la fabrication en Chine, ne peut que préjudicier à l'image que la demanderesse souhaite véhiculer sur ses produits à savoir, comme en atteste un article de presse paru en 2008 et produit aux débats, des lunettes « high-tech haut de gamme » fabriqués en France avec des matériaux de qualité.

En réparation de ce préjudice moral, la société OPTICAL CENTER sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt.

Sur les autres demandes ;

Il y a lieu de condamner la société OPTICAL CENTER, partie perdante, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société BLI-DBP, 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 de 2 000 euros.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

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

- CONDAMNE la société OPTICAL CENTER à payer à la société BLI-DBP la somme de 137 318 euros à titre de dommages-intérêts ;

- CONDAMNE la société OPTICAL CENTER à payer à la société BLI-DBP la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société OPTICAL CENTER aux dépens, qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS le 29 janvier 2016

Le Greffier

Le Président

