

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2017

N° RG :
14/06010

N° MINUTE : *A*

Assignation du :
17 avril 2014

DEMANDERESSES

Société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 MUNICH (ALLEMAGNE)

Société BMW FRANCE S.A.
3 Avenue Ampère
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

représentées par Maître Rebecca DELOREY de la SELAS BARDEHLE
PAGENBERG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0390

DÉFENDEUR

**Monsieur RICHARD Samuel exerçant sous le nom commercial RS
IMPORT**
37 Rue du Moulin
68390 BALDERSHEIM

représenté par Maître Marie-charlotte MARTY-GRANIÉ de la SELAS
CHEVALIER MARTY CORNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#R0085 & Me André CHAMY, avocat au barreau de Mulhouse,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 05 décembre 2016
tenue en audience publique

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

10/1/2017

JUGEMENT

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

La société industrielle allemande BMW, créée en 1916, est un des plus anciens constructeurs automobiles européens, reconnue dans le monde entier pour son savoir-faire en matière de design et de construction dans le secteur automobile et également dans les accessoires automobiles, en particulier celui des jantes. Elle a redessiné et relancé en 2001 la gamme de véhicules et accessoires automobiles MINI, qui connaît un succès fulgurant à travers le monde et notamment en France.

Elle est notamment titulaire des marques suivantes :

-la marque verbale de l'Union Européenne BMW n°091835 déposée le 1^{er} avril 1996 et enregistrée le 25 février 2000 pour désigner notamment les "véhicules" en classe 12,

-la marque semi-figurative de l'Union Européenne BMW n°091884 déposée le 1^{er} avril 1996 et enregistrée le 23 mars 1999 pour désigner notamment les "Véhicules" en classe 12,

-la marque verbale de l'Union Européenne MINI n°0143909 déposée le 1^{er} avril 1996 et enregistrée le 8 décembre 1999 pour désigner notamment les produits suivants: "*véhicules terrestres et leurs moteurs; pièces, composants et accessoires de tous les produits précités*" en classe 12,

-la marque semi-figurative de l'Union Européenne MINI n°04319828 déposée le 2 mars 2005 et enregistrée le 15 avril 2008 pour désigner notamment les produits suivants: "véhicules" en classe 12.

La société BMW est également titulaire de plusieurs modèles communautaires enregistrés et internationaux désignant la France, portant sur l'apparence des jantes.

La société BMW France est chargée de la promotion et de la commercialisation des véhicules BMW et MINI en France.

Informée par les services des Douanes le 04 mars 2014, de la retenue douanière de 455 "insignes" suspectés de contrefaire ses droits, la société BMW après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du 14 mars 2014 par le président du tribunal de grande instance de Paris, a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux des Douanes le 18 mars 2014, permettant la saisie réelle de 8 échantillons et de factures émises par les sociétés italiennes Acacia S.r.l. et A.D.Ruote di Anna De Girolamo Del Mauro à l'attention de Samuel RICHARD, destinataire des marchandises, exploitant en nom propre sous la dénomination commerciale RS-Import, ainsi que sur les sites internet www.rs-import.com et www.eurojante.com où sont proposées de très nombreuses répliques de jantes BMW et MINI.

Autorisée par ordonnance sur requête du 08 avril 2014 par le Président du tribunal de grande instance de Paris, la société BMW a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux de Samuel RICHARD, suivant procès verbal du 11 avril 2014.

Par acte du 17 avril 2014, les sociétés BMW et BMW FRANCE ont fait assigner devant ce tribunal Samuel RICHARD, en contrefaçon de marques et de modèles communautaires à l'égard de la société BMW et en concurrence déloyale à

l'égard de la société BMW France.

Par ordonnance du 19 décembre 2014, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale formée par Samuel Richard au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg et ordonné à celui-ci de communiquer un certain nombre de pièces et documents.

L'ordonnance ayant été exécutée partiellement, l'astreinte a été liquidée par le juge de la mise en état le 08 janvier 2016.

Dans le dernier état de leurs prétentions formées suivant conclusions signifiées par voie électronique le 04 juillet 2016, les sociétés BMW sollicitent du tribunal statuant notamment en tant que tribunal des dessins et modèles communautaires et des marques de l'Union européenne, de :

Vu le Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, et notamment ses articles 10, 19 et 85, paragraphe 1^{er},

Vu le Livre V du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L515-1, L522-1 et L521-1 suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu le Règlement (UE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE) n°2015/2424 du 16 décembre 2015, et notamment ses articles 9 et 12,

Vu le Livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L717-1 et suivants, L716-1 et suivants,

Vu l'article 1382 du code civil,

-Déclarer les sociétés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft et BMW France SA recevables et bien fondées en leurs demandes,

Y faisant droit,

-Dire et juger que Monsieur Samuel Richard a commis à l'encontre de la société Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft des actes de contrefaçon des marques de l'Union européenne BMW n°91835, semi-figurative BMW n°91884, MINI n°143909 et semi-figurative MINI n°4319828,

-Dire et Juger que Monsieur Samuel Richard a commis à l'encontre de la société Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft des actes d'atteinte à la renommée des marques de l'Union européenne BMW n°91835, semi-figurative BMW n°91884, MINI n°143909 et semi-figurative MINI n°4319828,

-Dire et juger que Monsieur Samuel Richard a commis à l'encontre de la société Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft des actes de contrefaçon des modèles enregistrés suivants :

o Modèle communautaire n°000511639-0004,

o Modèle communautaire n°000624812-0004,

o Modèle communautaire n°000735758-0006,

o Modèle communautaire n°000660618-0002,

o Modèle communautaire n°001658154-0001,

o Modèle communautaire n°001754979-0001,

o Modèle communautaire n°000106513-0004,

o Modèle communautaire n°001598277-0002,

o Modèle communautaire n°001636978-0003,

o Modèle communautaire n°001658154-0002,

o Modèle communautaire n°001714668-0002,

o Modèle communautaire n°000764022-0003,

o Modèle communautaire n°000422795-0001,

o Modèle international désignant la France n°DM/054738,

o Modèle communautaire n°000380852-0003,

o Modèle communautaire n°000511639-0002,

o Modèle international désignant la France n°DM/056013, reproductions n°1.1 à 1.3,

o Modèle communautaire n°000968615-0001,



- o Modèle communautaire n°000923388-0002,
 - o Modèle communautaire n°000936281-0005,
 - o Modèle communautaire n°000150412-0002,
 - o Modèle communautaire n°000609458-0006,
 - o Modèle communautaire n°000304274-0004,
- Dire et Juger que Monsieur Samuel Richard a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société BMW France et à l'encontre de la société BMW,

En conséquence :

-Interdire à Monsieur Samuel Richard l'importation, la détention, la distribution, l'offre à la vente et la vente de jantes et d'insignes portant atteinte aux marques de l'Union européenne BMW n°91835, semi-figurative BMW n°91884, MINI n°143909 et semi-figurative MINI n°4319828, sur le territoire de l'Union Européenne, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

-Interdire à Monsieur Samuel Richard l'usage des marques de l'Union européenne BMW n°91835, semi-figurative BMW n°91884, MINI n°143909 et semi-figurative MINI n°4319828 sur quelque support que ce soit, et notamment sur les sites Internet www.rs-import.com et www.eurojante.com pour promouvoir des jantes, sur le territoire de l'Union Européenne, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

-Interdire à Monsieur Samuel Richard l'importation, l'exportation, la détention, la distribution, l'offre à la vente et la vente, sur le territoire de l'Union Européenne, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de jantes reproduisant les modèles communautaires suivants :

- o Modèle communautaire n°000511639-0004,
- o Modèle communautaire n°000624812-0004,
- o Modèle communautaire n°000735758-0006,
- o Modèle communautaire n°000660618-0002,
- o Modèle communautaire n°001658154-0001,
- o Modèle communautaire n°001754979-0001,
- o Modèle communautaire n°000106513-0004,
- o Modèle communautaire n°001598277-0002,
- o Modèle communautaire n°001636978-0003,
- o Modèle communautaire n°001658154-0002,
- o Modèle communautaire n°001714668-0002,
- o Modèle communautaire n°000764022-0003,
- o Modèle communautaire n°000422795-0001,
- o Modèle communautaire n°000380852-0003,
- o Modèle communautaire n°000511639-0002,
- o Modèle communautaire n°000968615-0001,
- o Modèle communautaire n°000923388-0002,
- o Modèle communautaire n°000936281-0005,
- o Modèle communautaire n°000150412-0002,
- o Modèle communautaire n°000609458-0006,
- o Modèle communautaire n°000304274-0004,

-Interdire à Monsieur Samuel Richard l'importation, l'exportation, la détention, la distribution, l'offre à la vente et la vente en France, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

de jantes reproduisant les modèles internationaux suivants :

- o Modèle international désignant la France n°DM/054738,
- o Modèle international désignant la France n°DM/056013 reproductions n°1.1



à 1.3,

-Ordonner la destruction des marchandises litigieuses aux frais exclusifs de Monsieur Samuel Richard, ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

-Dire et juger que Monsieur Samuel Richard sera tenu de supprimer toutes reproductions des modèles incriminés sur quelque support que ce soit et d'en justifier par constat d'huissier auprès de la société Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ce dans les 15 jours de la signification du jugement,

-Condamner Monsieur Samuel Richard à verser à la société Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft la somme de 950.000 euros au titre de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de marques et modèles enregistrés et d'atteinte à ses marques renommées précitées,

-Condamner Monsieur Samuel Richard à verser à la société BMW France la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,

-Condamner Monsieur Samuel Richard à verser à la société Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,

-Dire que les astreintes ainsi prononcées seront liquidées, s'il y a lieu par la chambre du tribunal de grande instance de céans qui aura prononcé le jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours

et sans constitution de garantie,

En toutes hypothèses,

-Débouter Monsieur Samuel Richard de sa demande reconventionnelle fondée sur une prétendue procédure abusive et vexatoire,

-Condamner Monsieur Samuel Richard à payer aux sociétés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft et BMW France la somme de 20.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Monsieur Samuel Richard aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Bardehle Pagenberg, société d'avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Samuel Richard a fait signifier par voie électronique le 17 mai 2016 ses dernières écritures suivant lesquelles il demande au tribunal de :

-Dire qu'il n'y a pas d'acte de contrefaçons,

-Dire qu'il n'y a pas eu atteinte aux droits des marques,

-Dire qu'il n'y a pas eu d'acte de concurrence déloyale,

-Débouter les demanderesse de leurs fins et conclusions,

-Les condamner à verser à Monsieur RICHARD la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire,

-Les condamner à verser à Monsieur RICHARD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Les condamner aux frais et dépens.

La procédure a été clôturée le 27 septembre 2016 et plaidée le 05 décembre 2016.



MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'occasion d'une procédure de saisie douanière réalisée par les Douanes de Belfort, le 04 mars 2014, 455 insignes revêtus des signes BMW et MINI, destinés à Samuel Richard (pièces 27-30) ont été retenus.

Samuel Richard est également titulaire de deux noms de domaine <www.rs-import.com> et <www.eurojante.com> (whois pièces 37 et 41), au moyen desquels il fait commerce notamment de jantes BMW et de jantes MINI, ainsi qu'il résulte des pièces n° 36,38 et 39 (procès-verbaux de constat, de constat d'achat et de réception de commande) pour le premier site et des pièces n° 40 et 54 (constat d'huissier et copie écran du 22 février 2016) pour le second.

Sur les sites les logos BMW et Mini sont apparents et permettent d'accéder aux pages de commerce en ligne, notamment lorsque l'on clique dessus.

La saisie-contrefaçon du 18 mars 2014 (sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris-pièces n°31 à 34) a permis la saisie de 8 échantillons de cabochons, placés sous scellés et de factures émises par des sociétés italiennes, au profit de Samuel Richard et portant sur des jantes de véhicules (pièce n°34).

1- contrefaçon de dessins et modèles communautaires et internationaux désignant la France

En application de l'article 4 du règlement CE n°6/ 2001 du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, "*la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel*".

Le dessin ou modèle communautaire est considéré comme nouveau "*si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public, dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois*" (article 5-1 a/) et "*Les dessins ou modèles communautaires sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants*". (article 5-2)

Il est considéré comme présentant un caractère individuel (article 6-1 a/ et 6-2) "*si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public, dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois*" et "*pour apprécier le caractère individuel il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle*".

Conformément à l'article 19§1 du même texte, le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire "*le droit exclusif de l'utiliser sans son consentement*" (en particulier la fabrication l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé(..)).

Et suivant l'article L515-1 du code de la propriété intellectuelle, "*Toute atteinte aux droits définis par l'article 19 [précité]...constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur*".



En ce qui concerne les dépôts internationaux de dessins et modèles, en application des dispositions de l'article 7§1 de l'acte de La Haye du 28 novembre 1960, pris dans le cadre de l'arrangement de La Haye, l'enregistrement international produit ses effets dans chacun des états désignés par le déposant et la protection est régie par les dispositions de la loi nationale, laquelle dispose que "*la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin et modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente*" (article L513-5 du code de la propriété intellectuelle) et que "*Sont interdits à défaut de consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle*" (article L513-5 du code de la propriété intellectuelle).

La société BMW estime que les actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires et internationaux désignant la France, sont constitués.

Samuel Richard soutient quant à lui qu'il n'a pas réalisé d'actes d'importation vers le marché intracommunautaire, puisqu'il a acquis les jantes litigieuses, auprès d'une société italienne Acacia, qui les fabrique et les commercialise; que la société BMW est en procès avec cette dernière et a d'ailleurs perdu définitivement devant la juridiction napolitaine, laquelle a considéré que les produits litigieux sont conformes à la législation européenne et ne sont pas contrefaisants; Qu'en réalité, en s'attaquant aux distributeurs de cette société italienne, les demanderesse tentent de contourner la décision défavorable qu'elles ont supportée; Que le parquet de Mulhouse ne s'y est pas trompé, puisqu'il n'a exercé des poursuites pénales à l'encontre du défendeur, uniquement pour les cabochons et porte-clefs.

Sur ce,

Les dispositions de l'article 110 du règlement n°6-2001, édictées de manière provisoire en exécution de l'article 14 de la Directive 98/ 71 CE du 13 octobre 1998, prévoient dans l'attente d'une position commune des états membres qui n'est jamais intervenue, que la pièce d'un produit complexe utilisée au sens de l'article 19§1 du règlement, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe, en vue de lui rendre son apparence initiale, n'est pas protégée au titre des dessins et modèles.

Toutefois ces dispositions qui doivent être interprétées restrictivement en ce qu'elles sont provisoires et en ce qu'elles portent une limite aux droits du titulaire de dessins et modèles, ne sont pas applicables aux jantes de véhicule automobile.

En effet, le produit complexe est celui qui se compose de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit (article 3c/ du règlement 6/2002). Et si un véhicule automobile constitue un produit complexe, les jantes destinées à être positionnées sur les roues, ne constituent pas des *pièces d'un véhicule*, mais sont des produits à part entière, interchangeables et autonomes, indépendants du véhicule sur lequel elles sont installées et représentent des éléments de complément, qui n'impliquent pas qu'elles soient insérées dans le produit ni qu'elles en soient une partie intégrante de celui-ci.



Les jantes sont donc des accessoires qui contribuent à l'esthétique d'ensemble d'un véhicule et qui permettent au consommateur de les remplacer à l'envi par toute autre présente sur le marché, sous réserve de la compatibilité avec la roue sur laquelle elles sont montées et ne peuvent donc être considérées comme des "*pièces détachées*" et par suite être exclues de la protection conférée par le dépôt d'un dessin et modèle.

En outre, quand bien même il était considéré que les jantes constitueraient des pièces d'un produit complexe, l'apparence des jantes n'est pas conditionnée par l'apparence du véhicule sur lequel elles sont susceptibles d'être installées, elles ne sont pas utilisées aux fins de réparation d'un produit complexe pour rendre à celui-ci son apparence d'origine, de sorte que les dispositions de l'article 110 précitées ne leur sont pas plus applicables.

En effet un même véhicule peut être revêtu de différentes jantes et à l'inverse, un même modèle de jantes peut être installé sur différents types de véhicules.

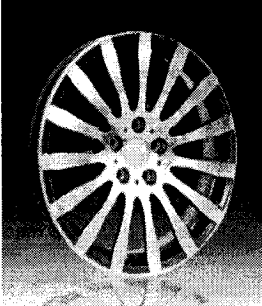
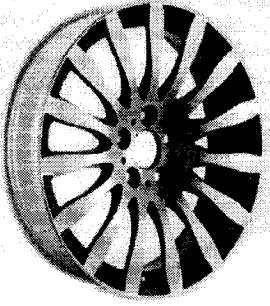
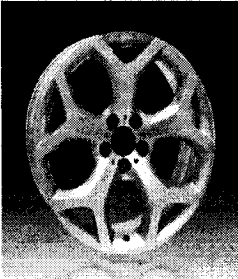
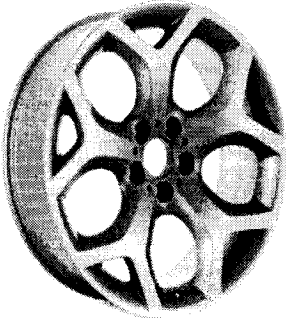

Par ailleurs, comme le relèvent les sociétés demanderesse, Samuel Richard n'établit pas que les jantes seraient commercialisées, aux fins de réparation du véhicule, et afin de lui redonner son apparence initiale. Au contraire, dès lors que ces produits sont vendus par lots de quatre et dans des dimensions qui ne sont pas celles du constructeur et pour être montées soit sur des véhicules de marque BMW, soit sur des véhicules d'autres marques, il se déduit que ces articles sont commercialisés aux fins, non pas de réparation, mais aux fins de modification d'apparence esthétique des véhicules des amateurs de tuning.

Enfin Samuel Richard ne peut invoquer utilement l'arrêt de la cour d'appel de Naples, manifestement isolée au sein de l'union européenne. Car si ce jugement intéresse l'un de ses fournisseurs italiens (la société Acacia), dont au demeurant il n'est pas établi qu'il soit le seul, il ne concerne cependant qu'une partie des modèles communautaires invoqués et la décision est dépourvue d'autorité de la chose jugée, en ce qu'elle ne présente aucune identité de cause ou de parties.

Il ne peut donc soutenir que les produits sont conformes à la législation européenne.

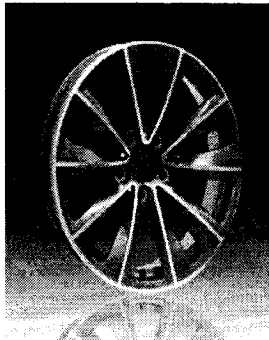
La validité des dessins et modèles opposés n'est pas contestée, la matérialité de la contrefaçon est constituée, selon le tableau de comparaison établi par les demanderesse, reproduit ci dessous.



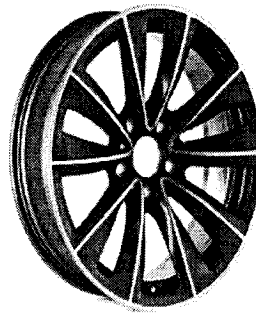
Modèles litigieux commercialisés sur le site www.rs-import.com	Modèles enregistrés de la société BMW
<p>Le modèle de jante « <i>RSI663 - Anthracite poli</i> » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000511639-0004 (<i>Pièce n°7 bis</i>) telles que décrites au point 21 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :</p>	
 <p>RSI663 - Anthracite poli</p>	 <p>Modèle communautaire n°000511639-0004</p>
<p>Les modèles de jantes « <i>RSI667 - Hyper silver / argent</i> » et « <i>RSI667 - chrome</i> » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000624812-0004 (<i>Pièce n°8</i>) telles que décrites au point 22 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :</p>	
 <p>RSI667 - Hyper silver / argent</p>	 <p>Modèle communautaire n°000624812-0004</p>
 <p>RSI667 - chrome</p>	



Le modèle de jante « RSI668 - Anthracite poli » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000735758-0006 (*Pièce n°9*) telles que décrites au point 23 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle:

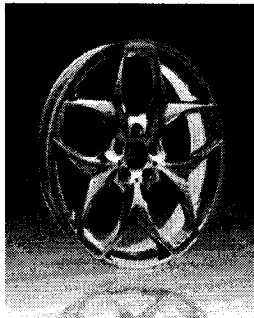


RSI668 - Anthracite poli

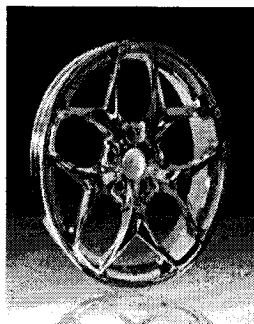


Modèle communautaire n°000735758-0006

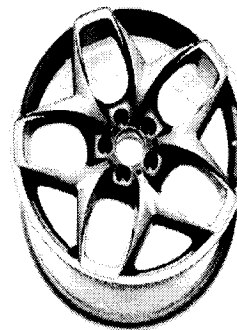
Les modèles de jantes « RSI669 - Anthracite poli » et « RSI669 - chrome » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°0006660618-0002 (*Pièce n°10*) telles que décrites au point 24 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



RSI669 - Anthracite poli



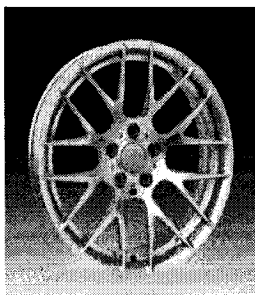
RSI669 - Chrome



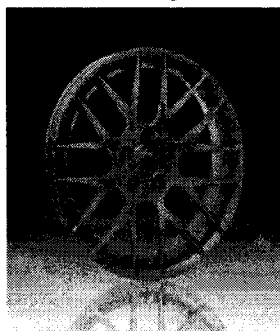
Modèle communautaire n°0006660618-0002

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

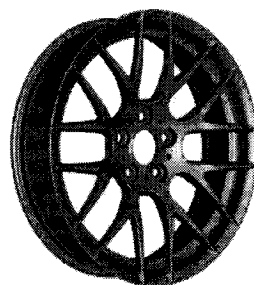
Les modèles de jantes « RSI643 - Argent » et « RSI643 - Noir » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°001658154-0001 (*Pièce n°11 bis*) telles que décrites au point 25 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



RSI643 - argent



RSI643 - noir

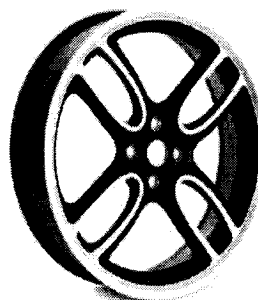


Modèle communautaire n°001658154-0001

Le modèle de jante « RSI1651 - Noir poli » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000511639-0002 (*Pièce n°22 bis*) telles que décrites au point 36 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



RSI1651 - Noir poli



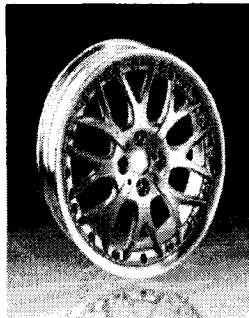
Modèle communautaire n°000511639-0002

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'G', located at the bottom left of the page.

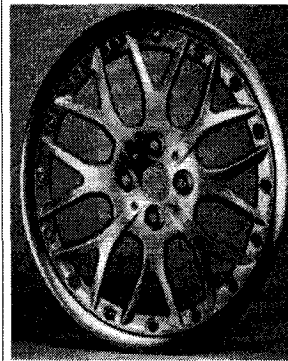
Les modèles de jantes « *RS11601 Noir – bords polis* » et « *RS11601 - Hi-power argent bords polis* » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques du modèle international désignant la France n° DM/054738 (*Pièce n°20 bis*) telles que décrites au point 34 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



RS11601 Noir – bords polis



RS11601 - Hi-power argent bords polis

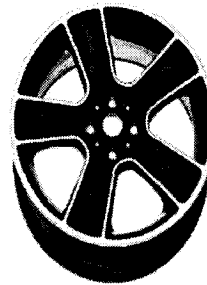


Modèle international n° DM/054738

Le modèle de jante « *RSISRL230B – Noir diamant poli* » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000968615-0001 (*Pièce n°24*) telles que décrites au point 38 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



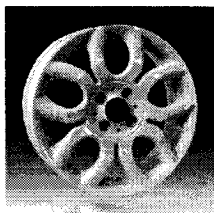
RSISRL230B – Noir diamant poli



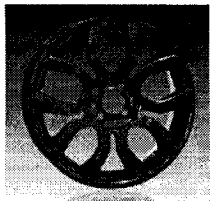
Modèle communautaire n°000968615-0001



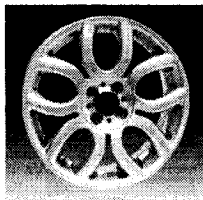
Les modèles de jantes « *RS11650 - hi-power blanc* », « *RS11650 - noir* » et « *RS1650 - hi-power argent* » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000380852-0003 (*Pièce n°21 bis*) telles que décrites au point 35 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



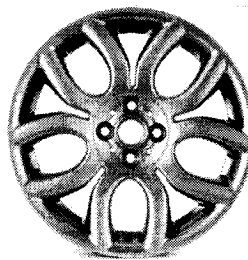
RS11650 - hi-power blanc



RS11650 - noir

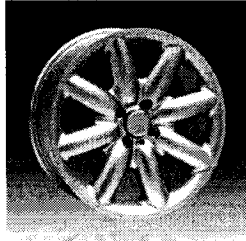


RS1650 - hi-power argent

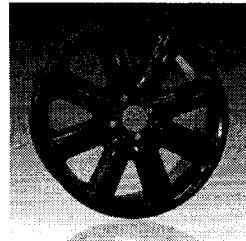


Modèle communautaire n°000380852-0003

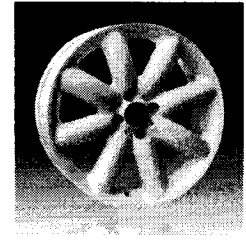
Les modèles de jantes « RSI1652 - hi-power argent », « RSI1652 - noir » et « RSI1652 - blanc » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques des reproductions n°1.1 à 1.3 du modèle international désignant la France n° DM-056013 (*Pièce n°23 bis*) telles que décrites au point 37 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



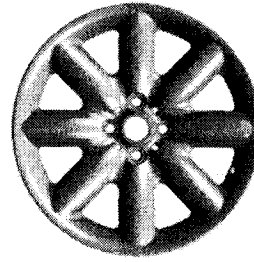
RSI1652 - hi-power argent



RSI1652 - noir



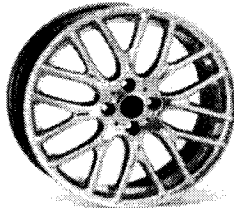
RSI1652 - blanc



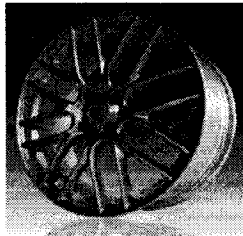
Modèle international n°DM-056013,
reproduction n°1



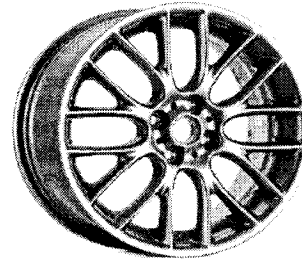
Les modèles de jantes « *RSIDW639 - argent* » et « *RSIDW09 - argent* » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000923388-0002 (*Pièce n°25*) telles que décrites au point 39 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



RSIDW639 - argent

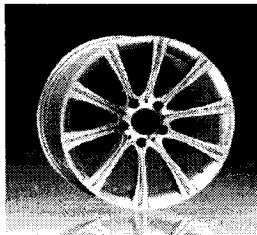


RSIDW09 - argent

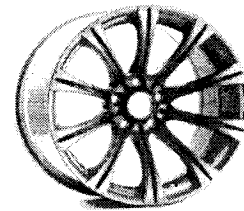


Modèle communautaire n°000923388-0002

Le modèle de jante « *RSI648* » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000150412-0002 (*Pièce n°51*) telles que décrites au point 41 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :

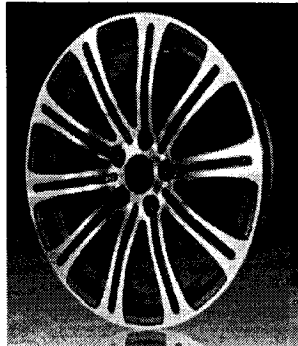


RSI648

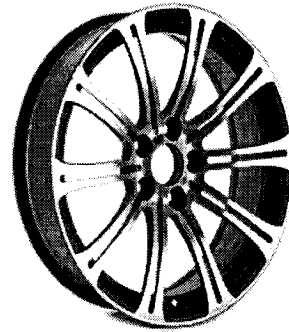


Modèle communautaire n°000150412-0002

Le modèle de jante « RSI670 » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000609458-0006 (*Pièce n°52*) telles que décrites au point 42 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :

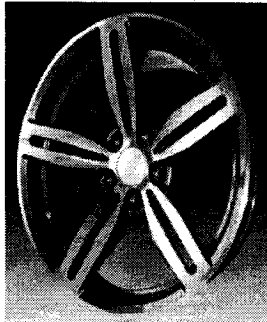


RSI670

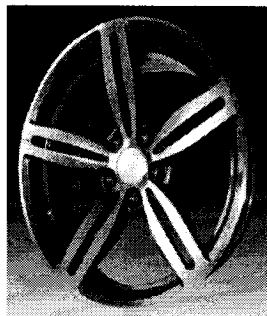


Modèle communautaire n°000609458-0006

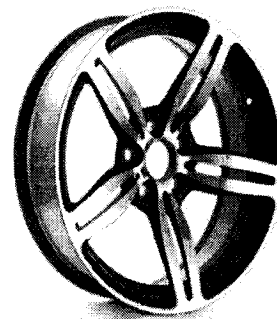
Les modèles de jantes « RSI652 » et « RSI325 » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000304274-0004 (*Pièce n°53*) telles que décrites au point 43 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



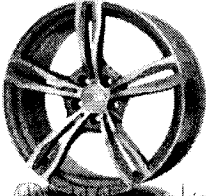
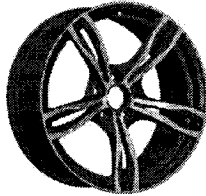
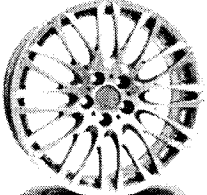
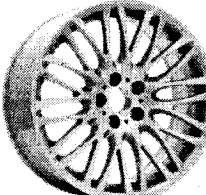
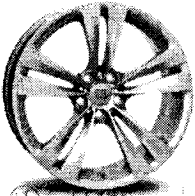
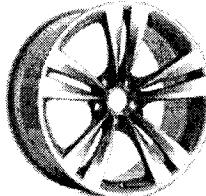
RSI652



RSI325

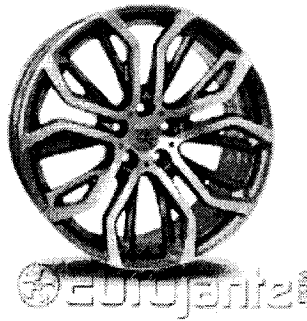


Modèle communautaire n°000304274-0004

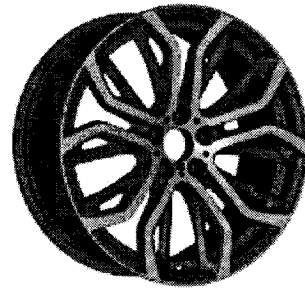
Modèles litigieux commercialisés sur le site www.eurojante.com	Modèles enregistrés de la société BMW
<p>Le modèle de jante « <i>WRSZE492DM - ANTHRACITE POLI</i> » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°001754979-0001 (<i>Pièce n°12 bis</i>) telles que décrites au point 26 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :</p>	
 <p data-bbox="597 889 867 912">WRSZE492DM - ANTHRACITE POLI</p>	 <p data-bbox="932 889 1214 912">Modèle communautaire n°001754979-0001</p>
<p>Le modèle de jante « <i>WSP661 - Argent</i> » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000106513-0004 (<i>Pièce n°13</i>) telles que décrites au point 27 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :</p>	
 <p data-bbox="672 1208 769 1232">WSP661 - Argent</p>	 <p data-bbox="932 1208 1214 1232">Modèle communautaire n°000106513-0004</p>
<p>Le modèle de jante « <i>WSP673 - Argent</i> » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°001598277-0002 (<i>Pièce n°14 bis</i>) telles que décrites au point 28 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :</p>	
 <p data-bbox="672 1524 769 1547">WSP673 - Argent</p>	 <p data-bbox="932 1524 1214 1547">Modèle communautaire n°001598277-0002</p>



Le modèle de jante « WSP676DM - ANTHRACITE poli » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°001658154-0002 (*Pièce n°16 bis*) telles que décrites au point 30 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :

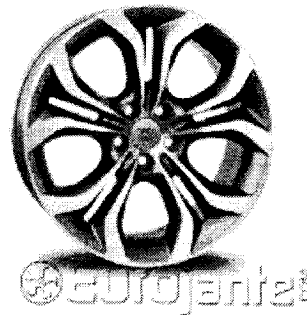


WSP676DM - ANTHRACITE poli

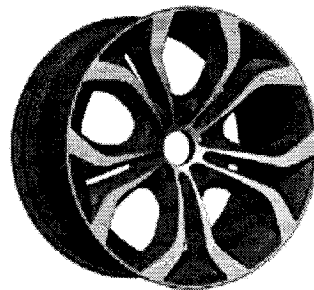


Modèle communautaire n°001658154-0002

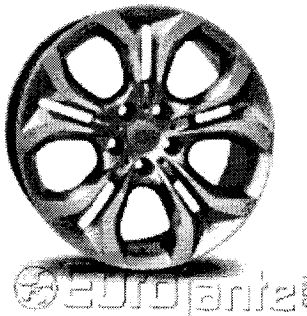
Les modèles de jantes « WSP674DM - ANTHRACITE POLI » et « WSP674DM - Argent » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°001636978-0003 (*Pièce n°15 bis*) telles que décrites au point 29 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



WSP674DM - ANTHRACITE POLI

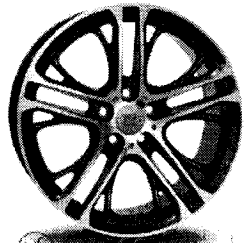


Modèle communautaire n°001636978-0003

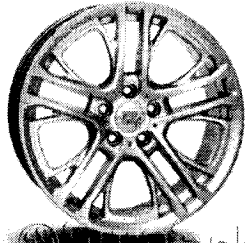


WSP674DM - Argent

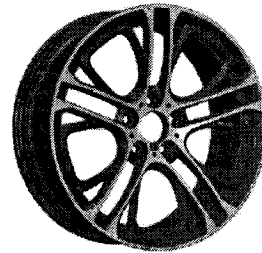
Les modèles de jantes « WSP677DM - noir diamant poli » et « WSP677DM - Argent » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°001714668-0002 (*Pièce n°17 bis*) telles que décrites au point 31 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



WSP677DM - noir diamant poli

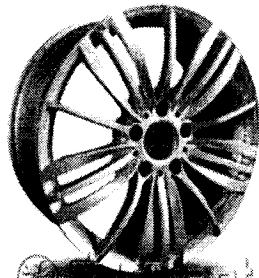


WSP677DM - Argent

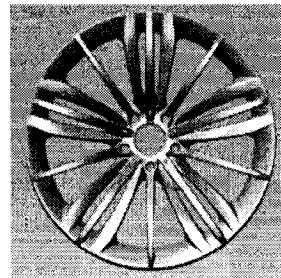


Modèle communautaire n°001714668-0002

Le modèle de jante « WRS590 - ARGENT » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000764022-0003 (*Pièce n°18*) telles que décrites au point 32 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



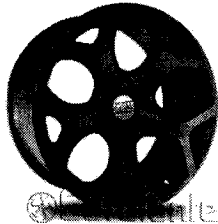
WRS590 - ARGENT



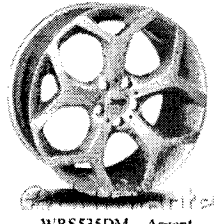
Modèle communautaire n°000764022-0003



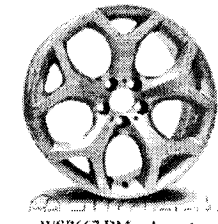
Les modèles de jantes « WRS535 – Noir », « WRS535DM – Argent », « WSP667 – Argent » et « WSP667 DM – chrome » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000624812-0004 (Pièce n°8) telles que décrites au point 22 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



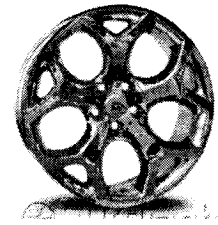
WRS535 – Noir



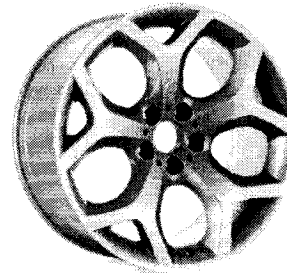
WRS535DM – Argent



WSP667 DM – Argent



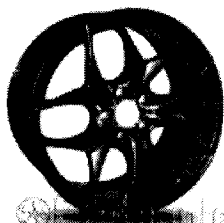
WSP667 DM – chrome



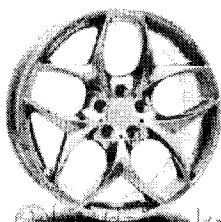
Modèle communautaire n°000624812-0004



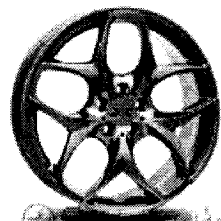
Les modèles de jantes « WRS538 - Noir glace », « WRS538 - Argent » et « WRS538DM - Anthracite » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000660618-0002 (*Pièce n°10*) telles que décrites au point 24 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



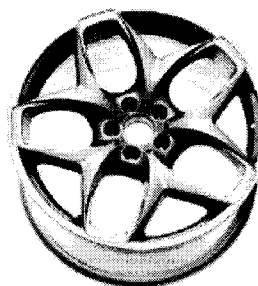
WRS538 - Noir glace



WRS538 - Argent

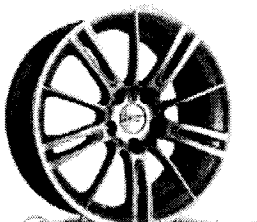


WRS538DM - Anthracite

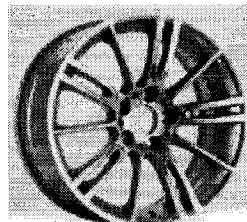


Modèle communautaire n°000660618-0002

Le modèle de jante « WRS567DM » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000422795-0001 (*Pièce n°19 bis*) telles que décrites au point 33 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :

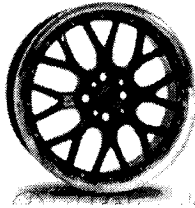


WRS567DM

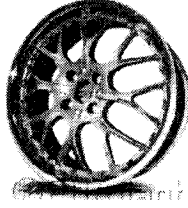


Modèle communautaire n°000422795-0001

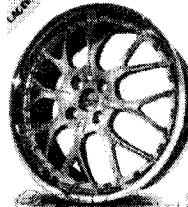
Les modèles de jantes « WSP1601 - NOIR DIAMANT POLI », « WRS270 - ARGENT BORD POLI », « WRS270 - CHROME LOOK BORD POLI » et « WSP1601 - ARGENT BORD POLI » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques du modèle international désignant la France n° DM/054738 (Pièce n°20 bis) telles que décrites au point 34 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



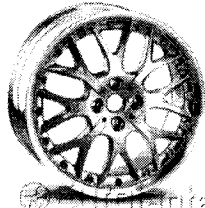
WSP1601 - NOIR DIAMANT POLI



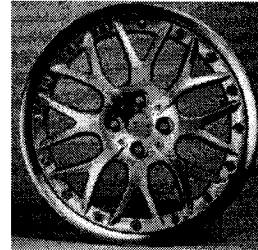
WRS270 - ARGENT BORD POLI



WRS270 - CHROME LOOK BORD POLI

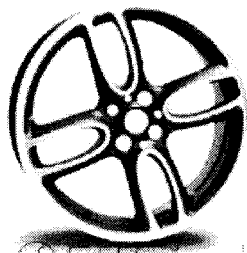


WSP1601 - ARGENT BORD POLI

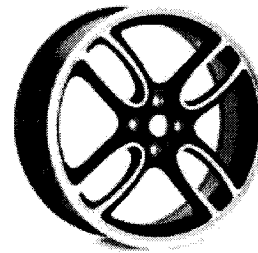


Modèle international n° DM/054738

Le modèle de jante « WSP1651 - Noir poli » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000511639-0002 (*Pièce n°22 bis*) telles que décrites au point 36 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :

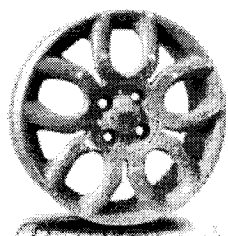


WSP1651 - Noir poli

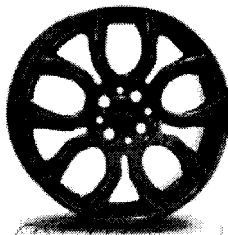


Modèle communautaire n°000511639-0002

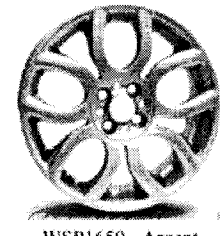
Les modèles de jantes « WSP1650 - Blanc », « WSP1650 - Noir glace », « WSP1650 - Argent » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000380852-0003 (*Pièce n°21 bis*) telles que décrites au point 35 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



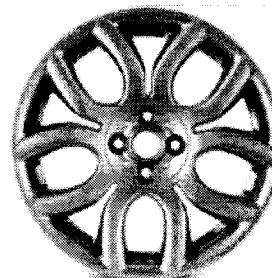
WSP1650 - Blanc



WSP1650 - Noir glace



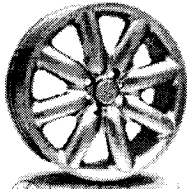
WSP1650 - Argent



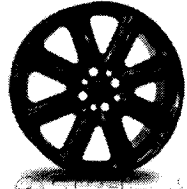
Modèle communautaire n°000380852-0003



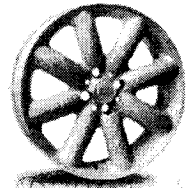
Les modèles de jantes « *RS1667 - Hyper silver / argent* » et « *RS1667 - chrome* » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques des reproductions n° 1.1 à 1.3 du modèle international désignant la France n° DM/056013 (*Pièce n°23 bis*) telles que décrites au point 37 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



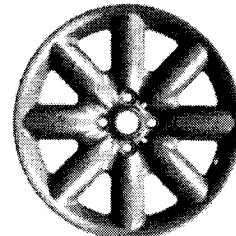
WSP1652 - Argent



WSP1652 - Noir glace

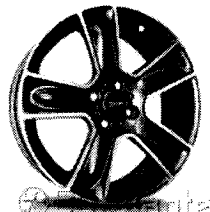


WRS200 - Blanc

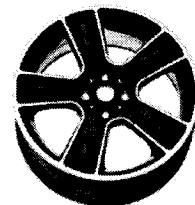


Modèle international n° DM/056013,
reproduction n°1

Le modèle de jante « *WRS149 - Noir Poli* » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000968615-0001 (*Pièce n°24*) telles que décrites au point 38 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :

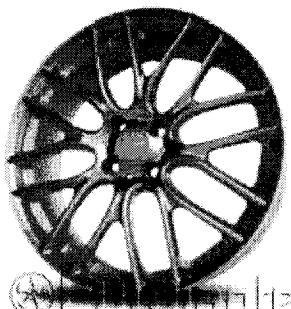


WRS149 - Noir Poli

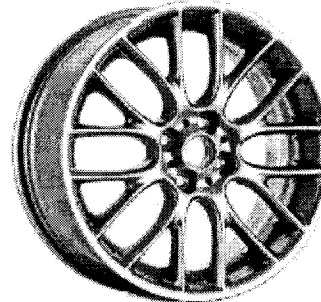


Modèle communautaire n°000968615-0001

Le modèle de jante « *WRS639 - Argent* » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000923388-0002 (*Pièce n°25*) telles que décrites au point 39 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :

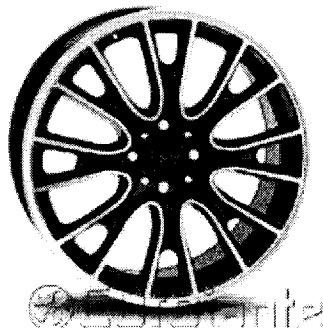


WRS639 - Argent

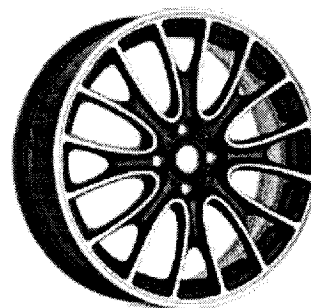


Modèle communautaire n°000923388-0002

Le modèle de jante « *WRS688 - Noir Poli* » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000936281-0005 (*Pièce n°26*) telles que décrites au point 40 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :



WRS688 - Noir Poli

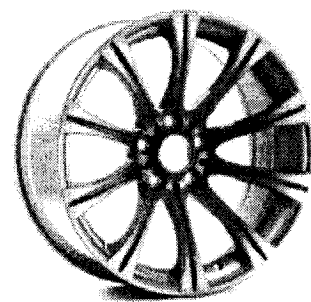


Modèle communautaire n°000936281-0005

Le modèle de jante « *WSP648* » reprend l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000150412-0002 (*Pièce n°51*) telles que décrites au point 41 ci-avant et de ce fait ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle :

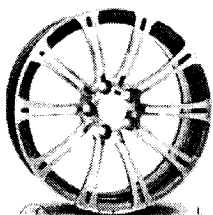


WSP 648

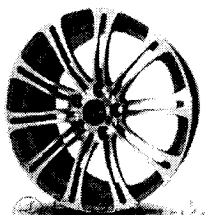


Modèle communautaire n°000150412-0002

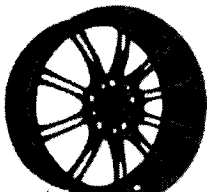
Les modèles de jantes « WSP670 », « WRS542 – Anthracite poli », « WRS542 – Noir mat » et « WRS542 – Noir poli » reprennent chacun l'intégralité des caractéristiques du modèle communautaire n°000609458-0006 (Pièce n°52) telles que décrites au point 42 ci-avant et de ce fait ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de ce modèle:



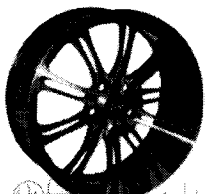
WSP 670



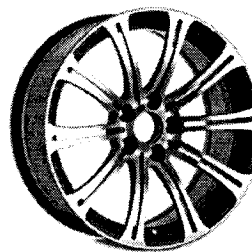
WRS 542 – Anthracite poli



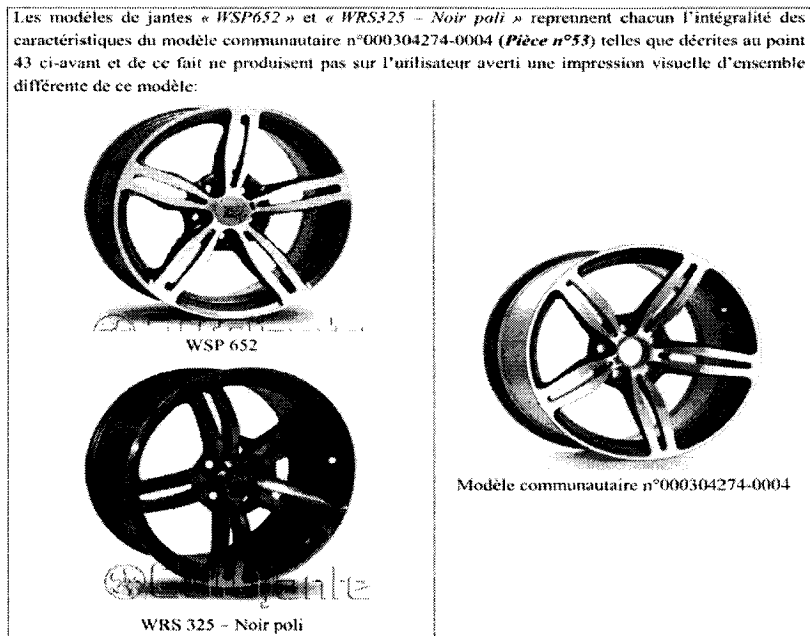
WRS 542 – Noir mat



WRS 542 – Noir poli



Modèle communautaire n°000609458-0006



2- contrefaçon de marques de l'union européenne

En application de l'article 9 §1 a/ du règlement CE n° 207/ 2009 du 26 février 2009, *“la marque de l'union européenne confère 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*

a/ d'un signe identique à la marque de l'Union européenne pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée”.

b/ d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque de l'Union Européenne et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque de l'Union Européenne et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque”.

Et l'article L717-1 du code de la propriété intellectuelle mentionne que *“Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, la violation des interdictions prévues aux articles 9 (...) du règlement sur la marque de l'Union européenne.*

* contrefaçon par reproduction

En l'espèce, il est fait usage sur les sites www.rs-import.com et www.eurojante.com, tant des marques verbales que semi-figuratives, qui appartiennent à la société BMW qui sont reproduites à l'identique et notamment, les logos reproduits qui permettent d'accéder aux pages de commerce en ligne des produits correspondants (pièces n°36 et 40), pour y acquérir des jantes de véhicules automobiles, ainsi que pour désigner la nature des produits (“jantes BMW” ou “jantes Mini”).

Ces produits sont identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque arguée de contrefaçon, à savoir véhicules terrestres et accessoires .



Samuel Richard soutient cependant que la contrefaçon de marques n'est pas caractérisée, en ce qu'en réalité les jantes réplique BMW sont vendues sous la marque WPS Italy et non pas sous la marque BMW originale et que le consommateur ne peut donc ignorer qu'il achète des jantes répliques constructeur, qui sont compatibles avec des produits BMW.

Il est donc admis que le logo d'une marque puisse être reproduit, à titre d'illustration comme référence nécessaire et non pas d'information sur l'origine du produit.

Il ajoute que les cabochons et porte-clefs n'ont aucune valeur marchande.

Sur ce,

L'article 12 du règlement 207/2009 n'autorise pas le titulaire d'une marque de l'Union européenne à interdire aux tiers l'usage de son signe, en particulier *lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée* sous réserve que *l'usage par le tiers [soit] fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.*

Or, en l'occurrence l'usage des signes sur les sites litigieux, n'est pas précédé des mentions "compatibles avec" ou "pour" et au contraire la présentation même des sites (un onglet pour choisir le constructeur et la marque correspondante, l'intitulé repris en haut de page "Jantes BMW" ou "jantes Mini") est de nature à faire penser au consommateur, qu'il choisit des produits de la marque, quand bien même la photographie du produit est accompagnée de la mention "WPS Italy" et par suite d'induire en erreur l'internaute.

Par ailleurs, l'utilisation reprochée ne peut être considérée comme un usage honnête et conforme aux pratiques de la vie des affaires dès lors que la marque est utilisée pour la commercialisation illicite de produits, de sorte que Samuel Richard ne peut se prévaloir de l'exception de référence nécessaire.

*contrefaçon par imitation

La saisie des Douanes a par ailleurs établi que Samuel Richard détenait des insignes autocollants destinés à être placés sur les jantes et que ces autocollants sont revêtus de signes imitant les marques tant verbale que semi-figurative BMW dont est titulaire la société BMW.

Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.

Les produits fournis sous les signes litigieux sont identiques ou à tout le moins similaires, aux produits ou services visés dans l'enregistrement des marques BMW n° 91884 et n° 91835, dont notamment en classe 12, les "*accessoires pour automobile*" et en classe 16 les "*papier, carton et produits en ces matières compris en classe 16, y compris insignes, autocollants*".

Compte tenu de la forte similitudes des signes en cause, du fait de la reprise sur les autocollants litigieux, des lettres de la marque et du logo figuratif (le cercle séparé en quatre quarts et les couleurs), qui constituent les éléments distinctifs et dominants, pour désigner des produits et services identiques, et eu égard à la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, l'impression d'ensemble produite est identique aux marques imitées, de sorte que le risque de confusion est établi, pour le consommateur d'attention moyenne, qui sera amené à

attribuer aux services proposés une origine commune.

La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée, peu important que ces insignes aient une faible valeur marchande et qu'ils soient destinés à être remis gratuitement, à titre de geste commercial, à la clientèle, car ces critères sont totalement inopérants pour apprécier la matérialité de la contrefaçon.

* contrefaçon de la marque renommée

En application de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une large fraction du public et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits et services qu'elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment de l'atteinte alléguée. Sont notamment pris en compte l'ancienneté de la marque, son succès commercial, l'étendue géographique de son usage et l'importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet ou encore, l'existence de sondages attestant de sa connaissance par le consommateur.

En l'occurrence les demanderesses justifient de l'usage intensif depuis plus de cinquante ans, des signes BMW et Mini, d'une croissance constante depuis quinze ans, des ventes de véhicules de ces marques, d'une reconnaissance des consommateurs et de la presse générale et spécialisée et d'une réputation attachée à la qualité et au savoir faire du constructeur.

L'utilisation sans autorisation de ces signes porte atteinte à la renommée de ces marques.

3-concurrence déloyale

Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, les comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit.

Chacune des demanderesses invoque les agissements déloyaux du défendeur.

Toutefois la société BMW n'invoque pas d'actes distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon et sera déboutée de ses prétentions.

La société BMW France, chargée de la promotion et de la commercialisation sur le territoire français, des jantes pour BMW et MINI, invoque la commission à son égard de faits distincts de concurrence déloyale.

En proposant à la vente, des jantes de BMW et de Mini, qui constituent des copies serviles de modèles déposés, à un moindre prix, en les présentant comme "neuves de qualité allemande", susceptibles d'être montées sur de nombreux véhicules, laissant croire au consommateur que ces produits seraient de qualité équivalente, Samuel Richard commet à l'égard de cette défenderesse, des agissements contraires aux usages loyaux des affaires, de nature à tromper le



consommateur en générant un risque de confusion, qui causent un préjudice à cette société compte tenu de son activité.

4- mesures indemnitaires

La société BMW réclame la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 950 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marques et de modèles dont elle est titulaire et de l'atteinte aux marques renommées.

Les articles L 521-7 et L716-14 du code de la propriété intellectuelle déterminent les modalités de fixation des dommages et intérêts, générés respectivement par les atteintes aux dessins et modèles et aux marques.

En l'occurrence les pièces produites indiquent que Samuel Richard a entre 2011 et 2014, importé des marchandises pour une moyenne de 28000 euros et revendu celles-ci pour une somme moyenne annuelle de 13600 euros.

Ces informations sont nécessairement parcellaires car elles ne concernent qu'un seul fournisseur (alors que la saisie-contrefaçon a établi que le défendeur a au moins un autre fournisseur italien -Ruote Di Anna De Girolamo del Mauro-) et il paraît totalement incohérent que le défendeur ait poursuivi son activité sur plusieurs exercices, en ne revendant chaque année que la moitié des marchandises importées.

Ces éléments sont également contraires aux mentions portées sur les sites de commerce en ligne de Samuel Richard, où celui-ci revendique la livraison de plus de 20000 clients, partout en Europe et ne sont pas en concordance avec l'attestation de l'expert comptable du 23 juin 2015 communiquée le 17 mai 2015, non exhaustive, révélant des montants bien inférieurs à ceux résultant des factures communiquées par le défendeur lui-même.

Quand bien même les 20000 clients correspondent à 9 ans d'activité, ils représentent des ventes de 1500 à 2500 jantes par an, à un prix oscillant entre 600 et 1000 euros par lot de quatre jantes (pouvant aller jusqu'à 1700 euros) soit un chiffre de 20 millions d'euros ou 10 millions, pour les cinq dernières années (toutes marques confondues), qui peuvent être attribuées à hauteur de 15 % aux produits contrefaisant les marques BMW et MINI. Dès lors, il peut être estimé qu'après application d'un taux de marge de 30 %, les bénéfices réalisés par le défendeur sont de l'ordre de 500000 euros.

Il convient par ailleurs d'indemniser l'atteinte à la valeur des titres des sociétés, qui concernent 4 marques renommées et 23 modèles enregistrés.

Ainsi eu égard à ces éléments, sauf la réparation sollicitée au titre du préjudice moral de la société BMW qui n'est toutefois pas établi, le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 600 000 euros l'indemnisation de cette demanderesse.

La société BMW France sollicite quant à elle la condamnation de son adversaire à lui payer une indemnité de 200 000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale.



Mais sauf les estimations auxquelles elle procède, la société BMW France ne produit aucun autre justificatif attestant du préjudice qu'elle indique subir, ne serait-ce qu'un fléchissement de son activité, de sorte que cette prétention sera écartée.

La demande présentée par la société BMW au titre de la concurrence déloyale, non retenue, est sans objet.

5- demande reconventionnelle de Samuel Richard

Le défendeur sollicite la condamnation des demanderesse à lui payer la somme de 50000 euros en réparation de la procédure abusive qu'elles ont initiée. Toutefois, les demandes ayant été en grande partie admises, la procédure ne revêt aucun caractère abusif et fautif et la réclamation correspondante sera rejetée.

6- sur les autres demandes

Samuel Richard qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l'autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 10000 euros sera allouée aux demanderesse à ce titre.

Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT qu'en important, exposant, offrant à la vente et commercialisant des jantes reproduisant les caractéristiques des 21 modèles communautaires et des deux dessins et modèles internationaux désignant la France, Samuel Richard a commis au préjudice de la société BMW des actes de contrefaçon de dessins et modèles,

Condamne Samuel Richard à payer à la société BMW, la somme de 600000 euros, en réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçon de dessins et modules et de marques et d'atteinte aux marques renommées,

Fait interdiction à Samuel Richard de procéder à l'importation, l'exportation, la détention, la distribution, l'offre à la vente et la vente, sur le territoire de l'Union Européenne, sous astreinte définitive de 50 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de jantes reproduisant les modèles communautaires suivants :

- o Modèle communautaire n°000511639-0004,
- o Modèle communautaire n°000624812-0004,
- o Modèle communautaire n°000735758-0006,
- o Modèle communautaire n°000660618-0002,
- o Modèle communautaire n°001658154-0001,
- o Modèle communautaire n°001754979-0001,
- o Modèle communautaire n°000106513-0004,
- o Modèle communautaire n°001598277-0002,



- o Modèle communautaire n°001636978-0003,
- o Modèle communautaire n°001658154-0002,
- o Modèle communautaire n°001714668-0002,
- o Modèle communautaire n°000764022-0003,
- o Modèle communautaire n°000422795-0001,
- o Modèle communautaire n°000380852-0003,
- o Modèle communautaire n°000511639-0002,
- o Modèle communautaire n°000968615-0001,
- o Modèle communautaire n°000923388-0002,
- o Modèle communautaire n°000936281-0005,
- o Modèle communautaire n°000150412-0002,
- o Modèle communautaire n°000609458-0006,
- o Modèle communautaire n°000304274-0004,

Fait interdiction à Samuel Richard de procéder à l'importation, l'exportation, la détention, la distribution, l'offre à la vente et la vente en France, sous astreinte définitive de 50 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de jantes reproduisant les modèles internationaux suivants:

- o Modèle international désignant la France n°DM/054738,
- o Modèle international désignant la France n°DM/056013 reproductions n°1.1 à 1.3,

Dit qu'en important, exposant, offrant à la vente et commercialisant des autocollants et en faisant usage des signes sur les sites internet <www.rs-import.com> et <www.eurojante.com> Samuel Richard a commis des actes de contrefaçon des marques verbales de l'Union européenne BMW n°091835 et MINI n°0143909 et des marques semi-figuratives de l'union européenne BMW n°091884 et MINI n°04319828 et porté atteinte à ces marques renommées, au préjudice de la société BMW,

Fait Interdiction à Samuel Richard d'importer, détenir, distribuer, offrir à la vente et de vendre des jantes et insignes portant atteinte aux marques précitées, sur le territoire de l'Union Européenne, et ce sous astreinte définitive de 50 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

Fait interdiction à Samuel Richard de faire usage des marques précitées, sur quelque support que ce soit, et notamment sur les sites Internet www.rs-import.com et www.eurojante.com pour promouvoir des jantes, sur le territoire de l'Union Européenne, et ce sous astreinte définitive de 50 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

Dit que Samuel Richard a commis à l'encontre de la société BMW France, des actes constitutifs de concurrence déloyale,

Déboute la société BMW France de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,

Rejette toute demande plus ample ou contraire jugée non fondée,

Condamne Samuel Richard aux dépens,



Décision du 06 janvier 2017
3ème chambre 3ème section
N° RG : 14/06010

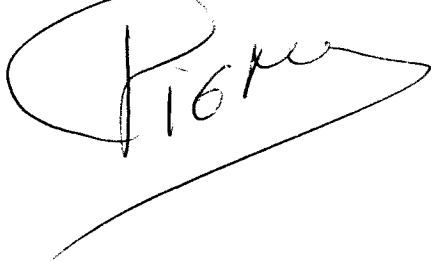
Condamne Samuel Richard à payer aux société BMW et BMW France, une indemnité pour frais irrépétibles de 10000 euros,

Autorise la SELAS Bardhele Pagenberg, avocats, à recouvrer directement contre Samuel Richard ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait à Paris le 06 janvier 2017

Le greffier

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Pagenberg', written over a faint circular stamp.

Le président

A smaller, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Pagenberg', written over a faint circular stamp.