

**TRIBUNAL
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S**

3ème chambre 3^{ème} section
N°RG: 10/05636

JUGEMENT rendu le 9 Juillet 2010

DEMANDEURS

Monsieur JONATHAN SMADJA
72 rue du Petit Houx
95200 SARCELLES

Société JDS GROUPE SARL agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Jonathan SMADJA.

33 rue de la Folie Mericourt
75011 PARIS

représentée par Me Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C0697

DEFENDERESSE

Société FEE RED SARL

8 rue de la Haie Coq
93300 AUBERVILLIERS

représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN-ATTIAS, de la SELARL
HOFFMAN, avocat au barreau de Paris Vestiaire C610

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Agnès THAUNAT, Vice-Président, signataire de la décision

Anne CHAPLY, Juge

Mélanie BESSAUD. Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS

A l'audience du 25 Mai 2010 tenue en audience publique

EXPOSE DU LITIGE

M. Jonathan SMADJA est un créateur graphiste qui exerce son activité dans le textile, en tant que gérant de la société JDS GROUPE, qui confectionne notamment des tee-shirts illustrés, les dessins étant imprimés par un sérigraphe. M. SMADJA prétend avoir créé un dessin présentant un singe de face, stylisé, avec une tête surdimensionnée, portant une casquette de travers, sur laquelle sont inscrites les initiales "L.A" enchevêtrées, la partie basse du L dessinant la barre centrale du A. La bouche du singe est droite, les yeux sont formés par deux ronds et le nez par un trait; les contours de l'animal sont dessinés par un trait. L'animal porte

un teeshirt à manches courtes sur lequel est écrit sur deux lignes la mention: "I V L.A."; au-dessus du singe est inscrite la mention "LOS ANGELES" et sur la partie basse un cartouche plissé contient les mots: "WEST COAST STYLE".

M. Jonathan SMADJA a déposé une demande d'enregistrement de cette illustration à l'INPI à titre de dessins et modèles sous le n° 10/0603 le 5 février 2010.

Il indique avoir constaté que la société FEE RED commercialisait des tee-shirts reproduisant le motif dont il est l'auteur sous les références 331V, figurant sur les étiquettes à l'intérieur du teeshirt. Après avoir acheté des modèles dans la boutique de la société DS 168 dont le nom commercial est DESTINY'S à Saint-Denis, M. SMADJA a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon le 25 mars 2010 qui ont confirmé la vente par la société FEE RED de teeshirts référencés 331 V reproduisant le dessin dont M. SMADJA se prétend l'auteur et de tee-shirt référencés 331 présentant un dessin "Baby Monkey" qui imiterait son dessin.

Estimant que ces faits constituent la contrefaçon de son modèle et des droits d'auteur sur son dessin, M. SMADJA et la société JDS GROUPE, qui commercialise les tee-shirts reproduisant le dessin revendiqué ont, après autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris accordée le 9 avril 2010, fait assigner à jour fixe en contrefaçon et concurrence déloyale la société FEE RED par acte d'huissier délivré le 12 avril 2010.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 25 mai 2010, ils demandent au tribunal, vu les articles L. 111-1 et L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle de:

- dire et juger que M. Jonathan SMADJA est l'auteur du dessin original "LOS ANGELES WEST COAST STYLE";
- dire et juger que M. SMADJA est titulaire du modèle n° 10/0603;
- dire qu'en fabriquant et commercialisant les tee-shirts "LOS ANGELES" (référence 331V) visés au procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 25 mars 2010, dressé par la SCP TRENNE CLASSERRE, Huissiers de Justice à Aubervilliers, la société FEE RED s'est rendue coupable de contrefaçon artistique et de contrefaçon du modèle 10/0603 (n°5) au préjudice de M. Jonathan SMADJA ;
- en conséquence, condamner la société FEE RED à lui payer la somme de 10 000 euros quitte à parfaire;
- dire qu'en fabriquant et commercialisant des tee-shirts "BABY MONKEY" (référence 331) visés au procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 25 mars 2010, dressé par la SCP TRENNECLASSERRE, Huissiers de Justice à Aubervilliers, la société FEE RED s'est rendue coupable de contrefaçon artistique et de contrefaçon du modèle n° 10/603 (n°5) au préjudice de M. Jonathan SMADJA ;
- en conséquence, condamner la société FEE RED à lui payer la somme de 30 000 euros quitte à parfaire;
- dire qu'en fabriquant et commercialisant les tee-shirts "BABY MONKEY" (référence 331) et "LOS ANGELES" (référence 331V) visés au procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 25 mars 2010, dressé par la SCP TRENNEC-LAS SERRE, Huissiers de Justice à Aubervilliers, en procédant à la reprise servile du modèle de la société JDS GROUPE, à sa déclinaison dans une gamme de coloris et de dessins dérivés, à la fabrication de produits moins chers et de qualité déplorable et la vente quasi à perte des produits, la société FEE RED s'est rendue coupable de concurrence déloyale au préjudice de la

société JDS GROUPE;

- en conséquence, condamner la société FEE RED à lui payer la somme de 40 000 euros quitte à parfaire;
- interdire à la société FEE RED la poursuite des agissements, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée (chaque reproduction du modèle constituant une infraction) et 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; - autoriser la société JDS GROUPE et M. Jonathan SMADJA à faire procéder à la publication du jugement dans 5 journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société FEE RED, le coût global des publications mis à sa charge ne pouvant excéder la somme de 15.000 euros H.T.;
- condamner la société FEE RED à verser à M. SMADJA les frais de saisie-contrefaçon diligentée par la SCP TRENNEC-LASSERRE, Huissiers de Justice à Aubervilliers, le 25 mars 2010;
- condamner la société FEE RED à verser à la société JDS GROUPE et à M. Jonathan SMADJA la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamner la société FEE RED aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Gautier KAUFMAN, Avocat aux offres de droit.

Les demandeurs fondent leurs demandes sur la demande d'enregistrement de modèle déposée sous le n° 10/0603 le 5 février 2010 et contestent à la société FEE RED le droit d'en contester la validité en faisant valoir que ce modèle constituerait une contrefaçon de marque ou de droits d'auteur appartenant à des tiers au litige alors que les motifs de nullité d'un modèle ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose. En toute hypothèse, ils concluent à la validité de leur modèle en raison de son caractère propre et original résultant du décalage entre le singe (animal sauvage) et sa personnification en un personnage urbain de rappeur californien. Ils relèvent que la défenderesse n'oppose aucune antériorité pertinente et considèrent que la combinaison des éléments composant le dessin de M. SMADJA est originale.

Les demandeurs exposent que préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon intervenues le 25 mars 2010, l'huissier a notifié à la société FEE RED la demande d'enregistrement du dessin n° 10/0603, lui rendant ainsi opposable cet acte et considèrent que les actes postérieurs à cette notification constituent une contrefaçon. Ils indiquent que la saisie-contrefaçon a permis de découvrir que la société FEE RED avait fait confectionner le modèle litigieux par la société de sérigraphie SERVICE D'IMPRESSION PARISIEN, la même société qui a réalisé les tee-shirts commercialisés par la société JDS GROUPE, ce qui a nécessairement permis au contrefacteur de bénéficier de l'économie des frais techniques, des frais de création et des frais annexes indispensables au lancement d'un nouveau modèle. Sur la validité de la saisie-contrefaçon, les demandeurs se prévalent de l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel le titulaire d'une demande de modèle peut poursuivre tous agissements postérieurs à la notification de cette demande, constitués en l'espèce par la détention de produits contrefaisants.

Sur la contrefaçon de modèle et de droits d'auteurs, M. SMADJA et la société JDS GROUPE distinguent deux actes: une contrefaçon par reproduction servile s'agissant du tee-shirt référencé 331V et une contrefaçon par imitation s'agissant du tee-shirt référencé 331 en raison des nombreuses ressemblances entre le dessin revendiqué et celui apposé sur le tee-shirts 331, consistant en un singe de face, à la tête surdimensionnée, revêtu d'une casquette dont la visière est orientée sur le côté et comporte des inscriptions; les contours du singe sont entourés d'un trait, une dénomination est apposée sur le buste du teeshirt et figure en haut du dessin original ("LOS ANGELES") et au pied du dessin copié ("BABY MONKEY") dont les initiales sont reprises sur la casquette; l'animal est simplement stylisé sous les traits d'un chimpanzé, il porte un tee-shirt à manches courtes sur lequel est imprimé un message codifié. Au pied du dessin, des inscriptions en grosses lettres sont imprimées avec la même police. Les demandeurs excipent enfin des actes de concurrence déloyale commis par la défenderesse qui a repris selon eux un effet de gamme et une déclinaison du dessin dont M. SMADJA est l'auteur, sur des tee-shirt de moindre qualité, à des prix très faibles (3 euros au prix de gros au lieu de 6,50 euros pour les marchandises de la société JDS GROUPE) confinant à la vente à perte.

Pour évaluer leur préjudice, les demandeurs arguent d'une perte de chiffre d'affaires et donc d'une perte de marge et soulignent que la masse contrefaisante a été nécessairement sous-estimée par la société défenderesse. Ils invoquent enfin un préjudice moral résultant de la banalisation du produit dans l'esprit de la clientèle déstabilisant nécessairement l'activité de la société JDS GROUPE.

Dans ses dernières écritures en réponse signifiées le 25 mai 2010, la société FEE RED demande au tribunal:

A TITRE PRINCIPAL de:

- constater que les opérations de saisie-contrefaçon portent sur des modèles commercialisés antérieurement à la signification de la demande d'enregistrement du modèle 10/0603;
- constater que la société FEE RED ne commercialise plus le modèle en cause depuis la signification de la demande d'enregistrement du modèle 10/0603;

En conséquence de,

- Débouter M. SMADJA et la société JDS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

A TITRE SUBSIDIAIRE de:

- prononcer la nullité de la demande d'enregistrement du modèle 10/0603 pour défaut de nouveauté et de caractère propre;
- dire et juger que le modèle revendiqué est dépourvu d'originalité et n'est donc pas protégeable au titre des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;

En conséquence de:

- Débouter M. SMADJA et la société JDS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

A TITRE RECONVENTIONNEL de:

- condamner M. SMADJA et la société JDS à verser à la société FEE RED la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

EN TOUT ETAT DE CAUSE:

- condamner M. SMADJA et la société JDS à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. SMADJA et la société JDS aux entiers dépens de la présente instance.

A titre principal, elle soulève la nullité des opérations de saisie contrefaçon et l'irrecevabilité des demandes au motif que la demande d'enregistrement du modèle lui a été notifiée le jour même de la saisie contrefaçon alors que la société FEE RED a cessé toute commercialisation à compter de cette notification et qu'aucun fait postérieur ne peut lui être reproché. Elle rappelle que l'achat effectué préalablement à la saisie-contrefaçon est antérieur à la notification de la demande de modèle et soutient qu'en toute hypothèse, le ticket de caisse n'établirait pas l'achat de modèles contrefaisants. La défenderesse estime donc que les demandeurs n'établissent pas les actes de contrefaçon allégués et que la saisie contrefaçon ainsi que l'assignation à jour fixe seraient nulles.

Subsidiairement, elle excipe de l'absence de nouveauté et de caractère propre du dessin revendiqué, qui reprendrait des marques existantes, plus particulièrement le singe "BABY MILO" qui connaîtrait actuellement un réel succès auprès du public adolescent et serait donc notoirement connu. Elle considère que l'ajout de la mention "I LOVE L.A." et d'une casquette ne saurait attribuer au singe connu un caractère propre. La société FEE RED discute également de l'originalité du dessin, qui ne serait qu'une copie de Baby Milo sans aucun effort de création.

Enfin, la défenderesse dénie tout acte de concurrence déloyale au motif qu'une copie, même servile, ne peut être retenue en l'absence de droits de propriété intellectuelle et que la vente à moindre prix n'est pas un acte illicite en soi.

En tout état de cause, la société FEE RED soutient que les demandeurs ne justifieraient pas de leur préjudice et elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes ainsi qu'à la condamnation de la société JDS DIFFUSION et de M. SMADJA à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef du procédure abusive en arguant du fait que les demandeurs ont commis un erreur grossière en l'assignant.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la contrefaçon de modèle

En vertu de l'article L. 521-1, alinéa 2 et 3 du code de la propriété intellectuelle "les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

Toutefois, lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification, même s'ils sont antérieurs à la publication de l'enregistrement" .

En l'espèce, il est établi que M. Jonathan SMADJA a déposé une demande de dessin et modèle le 5 février 2010 visant un singe stylisé coiffé d'une casquette de côté avec l'inscription des lettres entrelacées "LA" et porteur d'un tee-shirt "IV L. A.", avec au-dessus du singe l'inscription LOS ANGELES, en dessous dans un cartouche plissé "WEST COAST STYLE" et de part et d'autre de sa tête "EST... 1979". Il est constant que cette demande n'a pas encore été publiée et que le 25 mars 2010, sans autre précision sur l'horaire, M. SMADJA a fait signifier par huissier à la société FEE RED la demande d'enregistrement de dessin et modèle déposée à l'INPI et que le 25 mars 2010 à 9h40, l'huissier instrumentaire a procédé à la saisie-contrefaçon autorisée par le président du tribunal de grande instance de Paris le 18 mars 2010.

Cependant, conformément au texte précité, les faits argués de contrefaçon ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui sont attachés au dessin ou modèle déposé lorsqu'ils sont commis antérieurement à la publication du dépôt, à moins que le titulaire de droits ne notifie une copie de la demande. Dans ce cas, seuls les faits postérieurs à la notification peuvent porter atteinte aux droits du titulaire.

Or, en l'espèce, ainsi que le relève la société FEE RED dans ses conclusions, la notification des droits de M. SMADJA a été faite le même jour que les opérations de saisie-contrefaçon, juste avant ou simultanément, alors d'une part que la notification d'une demande de dessin et modèle à un tiers a pour finalité de l'informer des droits du titulaire et d'autre part que la poursuite des faits portant atteinte aux droits du titulaire d'un dessin et modèle non publié ne caractérise la mauvaise foi du tiers que lorsqu'ils sont postérieurs à cette notification. Il s'ensuit qu'un délai raisonnable doit nécessairement s'écouler entre la notification d'une demande de dessin et modèle et la poursuite des actes de contrefaçon pour caractériser la mauvaise foi et le tribunal considère qu'une notification simultanée à une saisie-contrefaçon ne remplit pas ces conditions, étant au surplus relevé en l'espèce qu'il ne ressort pas du procès-verbal de notification que celle-ci ait été effectuée antérieurement à la saisie et qu'en toute hypothèse, la notification n'a pas été faite au gérant de la société FEE RED mais à un vendeur M. RUAN.

En outre, l'expert comptable de la société FEE RED a attesté que la société avait cessé toute commercialisation des modèles référencés 331 et 331V à compter du 25 mars 2010, jour de la notification de la demande de dessin et modèle.

Il s'ensuit qu'à défaut de délai suffisant entre la notification et la saisie-contrefaçon diligentée le 25 mars 2010 à 9h40 et en l'absence de poursuite des actes argués de contrefaçon postérieurement à la date de la notification, la preuve de la mauvaise foi de la société FEE RED n'est pas rapportée et en conséquence, sa responsabilité ne peut être recherchée au sens de l'article L. 521-1, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle. M. SMADJA sera donc débouté de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'annuler les opérations de saisie-contrefaçon ni l'assignation à jour fixe, dès lors que M. SMADJA était bien titulaire d'une demande de dessin et modèle au jour de l'autorisation de la saisie-contrefaçon. 2/ Sur la protection au titre des droits d'auteur.

Selon l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous".

Il est constant que le droit d'auteur protège les oeuvres qui portent la trace d'un effort personnel de création et de recherche esthétique dans la combinaison des éléments caractéristiques.

En l'espèce, la société FEE RED prétend que M. SMADJA ne démontrerait pas être l'auteur du dessin revendiqué.

Il convient en effet d'observer que M. Jonathan SMADJA se contente de se présenter comme créateur graphiste ayant créé le dessin revendiqué sans apporter le moindre élément de preuve au soutien de cette allégation, alors que la charge de cette preuve lui incombe en vertu de l'article 9 du code de procédure civile et le dépôt non publié d'un dessin auprès de l'INPI ne saurait suffire à lui seul à lui conférer cette qualité.

En tout état de cause, la société FEE RED produit des articles trouvés sur internet, qui ne sont pas utilement contestés par les demandeurs, dont il ressort que le singe BABY MILO figurant sur les tee-shirts de la marque GAPE présente les caractéristiques suivantes: un singe de face, stylisé, avec une tête surdimensionnée; la bouche du singe est droite, les yeux sont formés par deux ronds et le nez par un trait; les contours de l'animal sont dessinés par un trait. Ces caractéristiques correspondent exactement au singe du dessin prétendument créé par M. SMADJA en février 2010.

Or, la reprise du singe "BABY MILO", unique personnage du dessin revendiqué en lui ajoutant simplement des habits typiques de rappeur californien et des inscriptions relatives à la ville de LOS ANGELES, ne saurait caractériser un effort créatif susceptible de protection au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle et il convient ainsi de débouter M. SMADJA et la société JDS GROUPE de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d'auteur.

3/ Sur la concurrence déloyale

Il convient de rappeler à titre liminaire que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent.

En l'espèce, la société JDS GROUPE verse aux débats un bon à tirer sans aucune indication de société cliente en date du 10 mars 2010 et un tee-shirt portant l'étiquette TEESHOP, sans prix ni étiquette et sans établir qu'elle exploite son activité sous cette marque.

Or, ces éléments ne permettent pas d'établir une commercialisation par la société demanderesse de tee-shirts reproduisant le dessin créé par M. SMADJA avant toute commercialisation par la société FEE RED de ses tee-shirts référencés 331 V et 331 et aucun risque de confusion n'est en conséquence démontré ni aucun acte de parasitisme, la demanderesse succombant à démontrer des actes de commercialisation antérieurs à ceux de sa concurrente.

En l'absence de droits de propriété privatifs, la copie de la prestation d'autrui ne constitue pas en soi un acte de concurrence fautif à défaut de risque de confusion établi et la société JDS GROUPE, qui succombe dans l'administration de la preuve d'une faute de la société FEE RED, doit être déboutée de sa demande en concurrence déloyale.

4/ Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La société FEE RED ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demandeurs, qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits à son encontre et n'établit pas l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

5/ Sur les autres demandes

M. Jonathan SMADJA et la société JDS GROUPE, qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance et devront payer à la société FEE RED la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de la décision, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS.

LE TRIBUNAL,

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

Déboute M. Jonathan SMADJA et la société JDS GROUPE de l'ensemble de leurs demandes;
Déboute la société FEE RED de sa demande reconventionnelle ;
Condamne in solidum M. Jonathan SMADJA et la société JDS GROUPE aux entiers dépens de l'instance;
Condamne in solidum M. Jonathan SMADJA et la société JDS GROUPE à payer à la société FEE RED la somme de 10 000 (DIX MILLE) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision; Ainsi fait et jugé à Paris le neuf juillet deux mil dix

Le Président

Le Greffier