

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 16 novembre 2021**

Pôle 5 - Chambre 1
(n° 188/2021)

Numéro d'inscription au répertoire général : **18/20990 - N° Portalis
35L7-V-B7C-B6MSV**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3^{ème} chambre - 1^{ère} section - RG n° 16/07524

APPELANTE

SA SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 652 040 817

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
175 boulevard Saint Germain
75006 PARIS

Représentée par M^e Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de M^e Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

INTIMÉES

SA FASHION RETAIL

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Avenida de la Diputacion - Edificio Inditex Arteixo 15000
A CORUNA (ESPAGNE)

Représentée par M^e Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de M^e Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1831

SA INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL (INDITEX SA)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Avenida de la Diputacion - Edificio Inditex Arteixo 15000
A CORUNA (ESPAGNE)

Représentée par M^e Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de M^e Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1831

SA TEMPE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Avenida de la Diputacion - Edificio Inditex Arteixo 15000
A CORUNA (ESPAGNE)

Représentée par M^e Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de M^e Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1831

SARL ZARA FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
80 avenue des Terroirs
75012 PARIS

Représentée par M^e Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de M^e Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1831

PARTIES INTERVENANTES

SELARL FIDES,

Prise en la personne de Maître Bernard CORRE, ès qualités de mandataire judiciaire, désigné en cette qualité par le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 30 avril 2019
5, rue Palestro
75002 PARIS

Représentée par M^e Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de M^e Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

SELARL MONTRAVERS YANG-TING,

Prise en la personne de Maître Marie-Hélène MONTRAVERS, ès qualités de mandataire judiciaire, désignée en cette qualité par le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 30 avril 2019
11 boulevard de Sébastopol
75001 PARIS

Représentée par M^e Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de M^e Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant et M^{me} Françoise BARUTEL, conseillère, et M^{me} Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^{me} Isabelle DOUILLET, présidente
M^{me} Françoise BARUTEL, conseillère,
M^{me} Déborah BOHÉE, conseillère

Greffier, lors des débats : M^{me} Karine A

ARRÊT :

- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES (ci-après, la société SONIA RYKIEL) était une maison de couture française indépendante commercialisant ses produits par le biais de ses boutiques 'Sonia Rykiel' en France et dans le monde, ainsi que par le biais d'un réseau de distribution sélective.

Elle a revendiqué la titularité de droits d'auteur et de droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur des motifs à œillets et strass dénommés « Domino 1 » et « Domino 2 », créés respectivement en 2014 pour la collection printemps/été 2015 et en avril 2015 pour la collection printemps/été 2016, qui sont apposés

sur des sacs à main et divers accessoires (pochette zippée, écharpe, bonnet, gants) et vêtements (veste, jupe).

Il est précisé que la société SONIA RYKIEL a créé et commencé à commercialiser une gamme de produits « Domino » dès 2001, notamment un '*it-bag*' « Domino » en 2001, qui a fait l'objet de nombreuses ré-interprétations, notamment en 2010, et que les motifs « Domino 1 » et « Domino 2 » ont été créés afin de ré-interpréter, avec de nouveaux motifs, les modèles de sacs « Domino » devenus iconiques.

Il est indiqué que le motif « Domino 1 » est notamment apposé sur un sac 'porté épaule' réf. 53124149-75, un sac 'porté croisé' réf. 53124152-75 et un cabas réf. 53124150-75 de la collection printemps/été 2015 :

et que le motif « Domino 2 » a été apposé sur le sac 'porté épaule' réf. 53124149-66 créé en édition limitée pour la collection printemps-été 2016 :

Il est encore indiqué que ces sacs ont fait l'objet d'une première divulgation au public, respectivement, les 29 septembre 2014 (« Domino 1 ») et 27 juin 2015 (« Domino 2 »), lors de leur présentation aux acheteurs professionnels et que les sacs de la collection « Domino » ont été commercialisés dans le monde entier, et notamment en France, à un prix moyen de 1 765 euros TTC.

La société ZARA FRANCE a pour activité le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle dispose de 136 établissements en France, dont 135 boutiques à l'enseigne « Zara ». Les différents vêtements et accessoires commercialisés sous la marque ZARA sont par ailleurs accessibles en ligne, sur le site internet www.zara.com édité par la société de droit espagnol FASHION RETAIL qui a par ailleurs pour activité l'emmagasinage, le transport et la distribution de vêtements.

La société de droit espagnol TEMPE a pour activité la fabrication, la confection en série, la commercialisation, l'importation, l'exportation et la vente de chaussures et accessoires et est l'un des fournisseurs des sociétés ZARA FRANCE et FASHION RETAIL.

La société espagnole INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL (ci-après, INDITEX) est présentée comme ayant pour activité la fabrication, la production et la commercialisation de produits textiles, ainsi que des services administratifs et de gestion des achats, et comme la maison-mère des sociétés ZARA FRANCE, FASHION RETAIL et TEMPE.

Estimant qu'un sac à main en similicuir dénommé « bourse cloutée » de coloris noir, référencé 4350/104/040, imitant les motifs « Domino 1 » et « Domino 2 », était présenté et offert à la vente sous les

marques « ZARA », « ZARA BASIC » et « GRUPO INDITEX » dans les boutiques de l'enseigne « Zara » exploitées par la société ZARA FRANCE, ainsi que sur le site internet exploité par la société FASHION RETAIL, au prix unitaire de 39,95 euros TTC, la société SONIA RYKIEL a :

- fait procéder, le 10 décembre 2015, à un constat d'achat de ce produit dans le magasin de l'enseigne ' Zara ' situé 45 rue de Rennes à Paris, et le 31 décembre 2015, à un autre constat d'achat du même produit sur le site internet www.zara.com, ainsi que le 4 janvier 2016 un constat de réception du colis résultant de ce dernier achat,

- fait dresser, le 11 janvier 2016, un procès-verbal de constat sur le site internet www.zara.com/fr,

- été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 février 2016, à procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société ZARA FRANCE ainsi que dans l'un de ses établissements (magasin de l'enseigne 'Zara' situé dans le Forum des Halles).

Les opérations de saisie-contrefaçon, diligentées le 18 février 2016, ont fait apparaître que le sac litigieux était commercialisé par la société ZARA FRANCE depuis le 17 novembre 2015, au prix de vente public unitaire de 39,95 euros TTC, et qu'il était fourni par la société de droit espagnol TEMPE.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 18 mars 2016, la société SONIA RYKIEL a assigné les sociétés ZARA, TEMPE, FASHION RETAIL et INDITEX (ci-après, les sociétés ZARA) devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés, et à titre subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement prononcé le 5 juillet 2018, le tribunal a notamment:

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société INDITEX ;
- déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de la société SONIA RYKIEL, tant au titre de la contrefaçon de droits d'auteur qu'à celui de la contrefaçon de droits des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
- rejeté la demande subsidiaire de la société SONIA RYKIEL au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- rejeté la demande reconventionnelle des sociétés ZARA au titre de la procédure abusive ;

- condamné la société SONIA RYKIEL aux entiers dépens, dont distraction au profit de M^e LALANCE dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement aux sociétés ZARA de la somme de 4 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 17 septembre 2018, la société SONIA RYKIEL a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SONIA RYKIEL. Le 25 juillet 2019, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires, la SELARL FIDES, en la personne de M^e Bernard CORRE, et la SELARL MONTRAVERS YANG- TING, en la personne de M^e Marie-Hélène MONTRAVERS. Ces derniers sont spontanément intervenus à l'instance.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 février 2020, la SELARL FIDES en la personne de M^e CORRE, et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de M^e MONTRAVERS, ès qualités, demandent à la cour :

- de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL FIDES, prise en la personne de M^e CORRE et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, prise en la personne de M^e MONTRAVERS, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL,

- à titre principal :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action engagée par la société SONIA RYKIEL sur le fondement du droit d'auteur et des dessins et modèles et statuant à nouveau :

- de juger que les Motifs Domino 1 et Domino 2 commercialisés sous la marque SONIA RYKIEL sont originaux et appropriables par le droit d'auteur,

- de juger que les sociétés ZARA ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur en concevant, en important, en présentant sur internet et en commercialisant des sacs revêtus de la marque ZARA qui reprend la combinaison de caractéristiques originale des produits comportant les motifs Domino 1 et Domino 2 de SONIA RYKIEL,

- de juger que les sociétés ZARA ont porté atteinte aux dessins et modèles non enregistrés dont les droits appartiennent à SONIA RYKIEL en présentant sur internet, en offrant à la vente et en commercialisant des sacs revêtant un motif reprenant les

caractéristiques des dessins et modèles non enregistrés détenus par SONIA RYKIEL au jour de l'assignation,

- en conséquence, de condamner *in solidum* les sociétés ZARA à payer à la SELARL FIDES, prise en la personne de M^e CORRE, et à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, prise en la personne de M^e MONTRAVERS, ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de propriété intellectuelle,

- à titre subsidiaire :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action engagée par la société SONIA RYKIEL sur le fondement de la concurrence parasitaire et statuant à nouveau :

- de juger que les sociétés ZARA ont commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société SONIA RYKIEL,

- en conséquence, de condamner *in solidum* les sociétés ZARA à payer à la SELARL FIDES, prise en la personne de M^e CORRE, et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, prise en la personne de M^e MONTRAVERS, ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- en tout état de cause :

- de débouter les sociétés ZARA de l'intégralité de leurs demandes,

- d'ordonner la destruction sous le contrôle de la SELARL FIDES, prise en la personne de M^e CORRE et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, prise en la personne de M^e MONTRAVERS, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL, ou de l'un de ses mandataires, et aux frais solidaires des sociétés ZARA de l'intégralité des stocks éventuels pouvant se trouver en France auprès des magasins et/ou entrepôts de ces sociétés et des sacs retournés par les revendeurs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- d'ordonner la publication du texte ci-après dans 5 journaux ou magazines au choix de l'appelante aux frais des sociétés ZARA, ainsi que sur la page d'accueil du site Internet www.ZARA.com, en police ARIAL, taille 12, en noir sur fond blanc, aux frais des sociétés ZARA, sans que le coût de chacune de ces publications n'excède la somme de 5 000 euros hors taxes, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir : « *Par arrêt du XXX la Cour d'appel de Paris a jugé que le sac « Bourse cloutée » vendu par la société ZARA, portait atteinte aux droits de propriété*

intellectuelle que la société SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES, nom commercial « SONIA RYKIEL » détient sur les Motifs Domino 1 et Domino 2. »,

- de condamner *in solidum* les sociétés ZARA à payer à la SELARL FIDES, prise en la personne de M^e CORRE et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, prise en la personne de M^e MONTRAVERS, ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL la somme globale de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats, de saisies-contrefaçons et les honoraires des huissiers de justice.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 5 mars 2020, les sociétés ZARA demandent à la cour :

- de confirmer purement et simplement le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société INDITEX et débouté les sociétés ZARA de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société INDITEX SA et débouté les sociétés ZARA de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive, et statuant à nouveau :

- de prononcer la mise hors de cause de la société INDITEX,

- de condamner la SELARL FIDES, prise en la personne de M^e CORRE et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, prise en la personne de M^e MONTRAVERS ès qualités de mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL à verser aux sociétés ZARA la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour saisie et procédures abusives,

- en toute hypothèse,

- de juger les procès-verbaux de constat des 10 et 31 décembre 2015 nuls et de nul effet, à tout le moins dénués de force probante,

- en conséquence, d'écarter des débats les pièces de la société SONIA RYKIEL n°20, 21 et 22,

- de débouter la société SONIA RYKIEL, la SELARL FIDES, prise en la personne de M^e CORRE, et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, prise en la personne de M^e MONTRAVERS, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL, de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner la SELARL FIDES, prise en la personne de M^e CORRE, et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, prise en la personne de M^e MONTRAVERS, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL, à verser aux sociétés ZARA la somme de 8 000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SELARL FIDES, prise en la personne de M^e CORRE, et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, prise en la personne de M^e MONTRAVERS, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL, aux entiers dépens dont distraction au profit de M^e Jeanne BAECHLIN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur l'intervention volontaire des mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL

Il convient de recevoir les interventions volontaires de la SELARL FIDES, prise en la personne de M^e CORRE, et de la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, prise en la personne de M^e MONTRAVERS, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL.

Sur la demande de mise hors de cause de la société INDITEX

La société INDITEX demande sa mise hors de cause, faisant valoir que le fournisseur des produits litigieux est la société TEMPE, qu'elle-même n'est pas impliquée dans les actes de contrefaçon allégués, sa seule qualité de titulaire de diverses marques 'ZARA' ou 'GRUPO INDITEX' apposées sur les produits litigieux ne suffisant pas à démontrer sa participation à l'importation ou la commercialisation en France desdits produits. Elle estime que la société SONIA RYKIEL ne peut justifier d'aucun grief à son encontre, sa mise en cause ne reposant que sur la présence d'une étiquette d'entretien apposée à l'intérieur du sac litigieux portant la mention « Grupo Inditex ® », ce qui désigne une marque et non une société, au côté de la mention « TEMPE S.A » correspondant à l'identité du fournisseur du produit.

Les mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL répondent que la société INDITEX a déjà été reconnue comme étant impliquée

et a été conjointement condamnée avec la société ZARA dans des circonstances similaires (cour d'appel de Paris, 18 octobre 2019, n° RG 18/08962 ; tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2016, n° RG 14/05183) et qu'elle est, en l'espèce, concernée par la présente action puisque la commercialisation des sacs litigieux est intervenue sous les marques 'ZARA', 'ZARA BASIC' et 'GRUPO INDITEX' dont elle est titulaire, qu'elle détient la société TEMPE, fournisseur des produits litigieux, à hauteur de 50 % et que les sociétés ZARA FRANCE et FASHION RETAIL sont ses filiales à 100 %.

C'est à juste raison, pour des motifs adoptés, que le tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause de la société INDITEX, retenant notamment que la circonstance que cette société, maison-mère des sociétés ZARA FRANCE et FASHION RETAIL, est titulaire des marques sous lesquelles les sacs litigieux ont été commercialisés, était suffisante pour justifier *a priori* sa qualité de défenderesse et l'intérêt à agir de la société SONIA RYKIEL à son encontre, l'imputabilité des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués ayant vocation à être examinée avec l'examen au fond des demandes.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes en contrefaçon de droits d'auteur

Sur l'existence des droits d'auteur de la société SONIA RYKIEL

Sur la titularité des droits

Les sociétés ZARA soutiennent que les éléments communiqués par les appelantes ne permettent pas de démontrer l'existence d'une création identifiée à une date certaine des motifs 'Domino', ni d'identifier clairement les deux motifs revendiqués et par conséquent de justifier de leur exploitation à une date précise, et que l'imprécision des écritures des appelantes révèle que loin de revendiquer des motifs précis et identifiables, stables dans leurs contours et leur forme, elles tentent en réalité de revendiquer la simple idée d'apposer sur des accessoires de mode, notamment des articles de maroquinerie, des lignes composées d'œillet et de strass de formes diverses et banales. Ainsi, pour les intimées, faute pour la société SONIA RYKIEL d'établir que les caractéristiques des œuvres qu'elle revendique sont identiques à celles objet des actes de commercialisation invoqués sous son nom, elle doit être jugée irrecevable à se prévaloir de la présomption de titularité sur les motifs « Domino » revendiqués.

Les mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL revendiquent le bénéfice de la présomption de titularité des personnes morales et prétendent rapporter la preuve de la commercialisation non

équivoque sous le nom de la société de produits revêtus des motifs invoqués.

La cour rappelle qu'une personne morale qui commercialise une oeuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée être titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon, en l'absence de revendication du ou des auteurs, fussent-ils identifiés. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l'oeuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d'apporter la preuve que les caractéristiques de l'oeuvre qu'elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu'elle revendique.

En l'espèce, comme le tribunal l'a retenu, la société SONIA RYKIEL, aujourd'hui représentée par ses mandataires liquidateurs, revendique la titularité de droits d'auteur sur des motifs à œillets et strass dénommés 'Domino 1" et 'Domino 2".

Le motif 'Domino 1" est décrit comme étant caractérisé par la combinaison d'une *'séquence de 10 lignes horizontales apposées sur du cuir lisse, chaque ligne étant composée d'une rangée d'œillets ou d'une rangée de strass octogonaux bleus et rouges/noirs, facettés, encerclés d'un anneau métallique, suivant l'alternance suivante :*

o 1 ligne de petits œillets en métal doré

o 1 ligne de petits strass bleus

o 1 ligne de petits œillets en métal doré

o 2 lignes de gros œillets en métal argenté

o 1 ligne de gros strass rouges/noirs

o 1 ligne de petits strass rouges/noirs

o 1 ligne de petits œillets en métal doré

o 2 lignes de gros œillets en métal argenté'.

Il est justifié que ce motif 'Domino 1" a été apposé notamment sur un sac 'porté croisé' réf. 53124152-75 qui est versé en original aux débats. Il est justifié par ailleurs que le motif 'Domino 1", ainsi suffisamment décrit et identifié, a été présenté, apposé sur le sac 'porté croisé' réf.53124152-75, dans les catalogues SONIA RYKIEL des collections printemps/été 2015, automne/hiver 2015, printemps/été 2016 et automne/hiver 2016, dans des publicités publiées dans la presse (*Grazia février 2015, Vogue avril 2015*) et dans des films publicitaires SONIA RYKIEL pour la collection

printemps/été 2015. Sont en outre fournis plusieurs bons de commande à en-tête SONIA RYKIEL comportant la référence du sac 'porté croisé' réf. 53124152-75, en date des 18, 20, 23 mars et 2 juillet 2015. Les pièces produites permettent de retenir, comme le tribunal, que ce sac a été pour la première fois divulgué au public en France lors du défilé de présentation de la collection SONIA RYKIEL printemps/été 2015 qui s'est déroulé le 29 septembre 2014 (pièces 8, 26, 27).

Le motif 'Domino 2' est décrit comme étant caractérisé par la combinaison d'une *'séquence de 10 lignes horizontales apposées sur du cuir lisse, chaque ligne étant composée d'une rangée d'œillets ou d'une rangée de strass octogonaux rouges/noirs uniquement, facettés, encerclés d'un anneau métallique, suivant l'alternance suivante :*

o 1 ligne de petits œillets en métal argenté

o 1 ligne de petits strass rouges/noirs

o 1 ligne de petits œillets en métal doré

o 3 lignes de gros œillets en métal argenté

o 1 ligne de gros strass rouges/noirs

o 1 ligne de petits strass rouges/noirs

o 2 lignes de gros œillets en métal argenté'.

Il est justifié que ce motif 'Domino 2' a été apposé sur un sac 'porté épaule' réf. 53124149-66 qui est versé en original aux débats. Il est justifié par ailleurs que le motif 'Domino 2', ainsi suffisamment décrit et identifié, a été présenté, apposé sur le sac 'porté épaule', dans le catalogue SONIA RYKIEL de vente aux professionnels de la collection printemps/été 2016 et dans une publicité publiée dans le *Figaro Madame* de novembre 2015. Sont en outre fournis des bons de commande comportant la référence du sac 'porté épaule' réf. 53124149-66 en date des 28 et 29 juin 2015 et 2 juillet 2015. Les pièces produites permettent ainsi de retenir, comme le tribunal, que ce sac a été pour la première fois divulgué au public en France le 28 juin 2015.

Au regard de ces éléments, la société SONIA RYKIEL peut prétendre au bénéfice de la présomption de titularité à l'égard de deux motifs 'Domino 1' et 'Domino 2'. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'originalité des motifs « Domino 1 » et « Domino 2 »

Outre les descriptions qui viennent d'être exposées des motifs 'Domino 1' et 'Domino 2', les appelants explicitent l'originalité de la combinaison des caractéristiques de ces motifs en indiquant qu'ils procèdent de choix esthétiques arbitraires, propres à SONIA RYKIEL, en ce que ' *le Motif Domino 1 est la combinaison de deux messages opposés : (i) un aspect « rock » évoqué par les œillets qui évoque l'image rebelle de la femme de 1968, femme moderne, affranchie, (ii) adouci par l'aspect « bijoux » et précieux des strass évoquant la délicatesse. Le tout au travers de motifs horizontaux évocateurs de SONIA RYKIEL. Le Motif Domino 1 est l'incarnation même de la femme SONIA RYKIEL, libre, indépendante et affirmée, cherchant en même temps la finesse et l'élégance »* et en ce que « *Le motif Domino 2 adapte et modifie le Motif Domino 1, par des choix arbitraires distincts, les couleurs des strass étant différentes de celles du Motif Domino 1 et l'alternance entre les œillets et les strass étant différente* ». Ils précisent que ces choix créatifs révèlent le parti pris esthétique de conférer au motif 'Domino 2', par la prédominance de gros œillets et le choix de couleurs noires et métallisées uniquement, un aspect 'rock' et rebelle, qui a d'ailleurs été distingué dans la presse féminine, cet aspect rock contrastant librement avec le côté soigné, et délicat des strass. Ils ajoutent que souhaitant moderniser les codes de la Maison SONIA RYKIEL, tout en conservant sa singularité propre, les motifs 'Domino' renouent avec les célèbres rayures « multico », utilisant notamment des strass caractéristiques de la Maison SONIA RYKIEL, que ce renouvellement de matières se traduit notamment par *'l'incrustation d'œillets et de strass, tout en rondeur, posés de façon artisanale, comme des rayures, offrant une version « rock rykielienne » du mythique sac Domino, chic et moderne'*. Ainsi, l'originalité des motifs « Domino », réside dans l'effet de contraste recherché entre les matières et les couleurs des strass et des œillets et dans leur disposition en ligne tendant à rappeler les rayures emblématiques de la société SONIA RYKIEL. Les appelants soulignent qu'aucune pièce ne vient remettre en question l'originalité de ces motifs, le motif 'Domino 2010' composé non d'œillets et de strass mais de strass et de rivets répétés dans une longue séquence, confortant le caractère original des motifs 'Domino 1' et 'Domino 2' qui jouent sur le contraste créé par les différentes matières utilisées, le vide et le plein, le scintillement du métal et la transparence des strass et créent un effet de profusion et de complexité. Ils rappellent que la notion d'antériorité n'est pas pertinente en matière de droit d'auteur et précisent ne pas revendiquer un genre mais seulement une combinaison particulière de caractéristiques.

Les intimées soutiennent que les appelants ne démontrent pas en quoi les caractéristiques des motifs qu'ils décrivent sont révélatrices de l'empreinte de l'auteur ou justifient d'un effort créatif. Elles arguent que la Maison SONIA RYKIEL tente de revendiquer un monopole sur l'idée, au demeurant connue, d'apposer sur des accessoires de mode, en l'occurrence des sacs, des lignes composées d'œillets et de strass de formes diverses et banales. Elles font valoir que les motifs

revendiqués sont composés d'éléments appartenant au fonds commun de la mode, disposés selon un agencement banal, qui est adopté dans de nombreuses antériorités (MAROQUINERIE RENOUARD en 2007, MIU MIU 2009, SONIA RYKIEL en 2010...), relevant d'une tendance récurrente de la mode, à savoir la tendance « cloutée ».

Ceci étant exposé, l'article L.111-I du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L.112-I du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Selon l'article L.112-2-14°, les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure sont considérées comme œuvres de l'esprit.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. Néanmoins, lorsque l'originalité d'une œuvre de l'esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d'auteur d'identifier ce qui caractérise cette originalité.

La notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l'œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Toutefois, l'originalité doit être appréciée au regard d'œuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s'en dégage d'une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d'un effort de création, marquant l'œuvre revendiquée de l'empreinte de la personnalité de son auteur.

En l'espèce, alors que les sociétés ZARA démontrent à suffisance que l'utilisation d'œillets, de rivets, de clous et de strass, de couleurs et de dimensions diverses, dans le domaine de la mode, appliqués notamment sur des accessoires, notamment des sacs, selon des lignes horizontales, verticales ou diagonales, était connue à la date de divulgation des motifs 'Domino' 1 et 2 (sac MAROQUINERIE RENOUARD de 2007, sac et pochette MIU MIU de 2009, sac SONIA RYKIEL de 2010 avec le motif 'Domino 2010', sacs GERARD DAREL de 2010 et 2014...) et relève d'un fonds commun de la mode (sac et pochette PRADA de 2016), les représentants de la société SONIA RYKIEL ne justifient pas que le choix et l'agencement des œillets et strass composant les deux motifs invoqués procèdent de choix créatifs ou de partis pris esthétiques révélateurs de l'empreinte de la personnalité de l'auteur.

Comme l'a relevé le tribunal, les éléments de mercerie utilisés sont en effet banals, couramment utilisés pour décorer des vêtements et des accessoires appartenant au genre 'clouté' - les appelants ne justifiant pas de ce qu'ils seraient '*caractéristiques de la Maison SONIA RYKIEL*', ce qui ne ressort pas des courriels échangés avec les fournisseurs -, et leur disposition en lignes horizontales, selon une alternance de lignes d'œillets argentés, d'œillets dorés, de strass rouge foncé/noir et de strass bleu, de tailles et de couleurs diverses, ne peut permettre de caractériser l'originalité alléguée, l'alternance d'éléments de mercerie disposés en lignes étant au demeurant connue comme en témoignent les produits MIU MIU antérieurs. La recherche d'un contraste entre l'aspect 'rock' conféré par les éléments de mercerie métalliques et le raffinement de l'accessoire de mode, qui se retrouve dans la plupart des exemples d'accessoires antérieurs fournis par les intimées, n'est pas suffisante pour caractériser l'originalité des motifs et la référence à la célèbre rayure 'multico' emblématique de la Maison SONIA RYKIEL, qui n'est pas en cause et sur laquelle aucune précision n'est donnée, est inopérante.

Les sociétés intimées arguent à juste raison que le seul fait que les motifs revendiqués génèrent un effet visuel propre du point de vue esthétique ne suffit pas à justifier qu'ils révèlent l'empreinte de partis pris reflétant la liberté de choix et la personnalité d'un auteur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les motifs 'Domino 1' et 'Domino 2', faute d'originalité démontrée, ne sont pas éligibles à la protection par le droit d'auteur, sauf à rappeler que l'originalité d'une oeuvre est une condition de fond et non pas de recevabilité de l'action en contrefaçon de droits d'auteur, le défaut d'originalité devant donc conduire au débouté de la société SONIA RYKIEL de ses demandes présentées au titre du droit d'auteur et non à son irrecevabilité.

Sur les demandes en contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés

Sur la recevabilité des demandes

Sur la titularité des droits

Les sociétés ZARA contestent la recevabilité des demandes au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés en exposant que la société SONIA RYKIEL ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de la divulgation de ceux-ci au sein de l'Union européenne.

En réponse, les mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL soutiennent que les motifs «Domino 1 » et « Domino 2 » ont été divulgués au public respectivement les 29 septembre 2014 et 27 juin 2015, soit moins de trois ans avant les faits argués de contrefaçon.

Conformément à l'article 1§ 2a) du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle communautaire est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré, s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par ce texte. L'article 11 du même règlement prévoit notamment qu'un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté et qu'un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté.

Pour les raisons qui ont été exposées *supra*, les motifs 'Domino 1" et 'Domino 2" ont été divulgués au public au sein de l'Union européenne, respectivement, les 29 septembre 2014 et 28 juin 2015.

C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir des sociétés ZARA.

Sur le caractère nouveau et individuel des modèles

Les sociétés ZARA soutiennent que les motifs 'Domino 1" et 'Domino 2" ne sont pas protégeables au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés, faute d'être nouveaux et de présenter un caractère individuel, au regard de modèles antérieurs, en particulier un motif incorporé dans un sac SONIA RYKIEL divulgué en 2010, présentant un motif identique ou, à tout le moins, ne produisant pas sur l'utilisatrice avertie une impression globale différente. Elles font valoir que les différences entre les modèles antérieurs, le modèle SONIA RYKIEL de 2010 et les deux motifs revendiqués relèvent uniquement du choix des éléments décoratifs (rivets, clous, œillets ou strass) non appropriables, par conséquent insusceptibles de marquer une différence claire entre les modèles antérieurs et les motifs en cause, et qu'en tout état de cause, le motif 'Domino 2" est dépourvu de caractère nouveau du fait de la divulgation du motif 'Domino 1" par la société SONIA RYKIEL.

Les mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL soutiennent que les intimées ne produisent aucune antériorité de toute pièce destructrice de la nouveauté des motifs 'Domino 1" et 'Domino 2" et que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, les choix effectués lors de la création de ces deux motifs ont abouti à des combinaisons particulières témoignant du caractère individuel des modèles, de nature à permettre à l'utilisateur averti, doté de connaissances et d'une vigilance particulières dans le secteur de la

mode, et notamment de la maroquinerie, d'identifier ces motifs par rapport à des motifs similaires.

Les appelants prétendent qu'ainsi, aucune des antériorités invoquées ne présente de similarité avec le motif 'Domino 1" ou avec le motif 'Domino 2" car aucune ne comporte de combinaison d'œillets et de strass et que même si le motif 'Domino 2" s'inscrit dans le processus de création du motif 'Domino' de SONIA RYKIEL, plusieurs éléments le distinguent du motif 'Domino 2010" et du 'Domino 1" (différences de couleurs des strass par rapport à 'Domino 1", absence de rivets comme dans 'Domino 2010").

Ceci étant exposé, conformément à l'article 4 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001, 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. L'article 5 prévoit que '*1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public : a) 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 (...)* 2. *Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants*'. Et aux termes de l'article 6 : '*1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel 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: a) 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 (...).* 2. *Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle*'.

En l'espèce, c'est à juste raison que le tribunal a estimé qu'aucune des antériorités opposées par les sociétés ZARA, consistant en des sacs ou des chaussures présentant un motif composé de clous, rivets ou œillets argentés ou dorés de tailles différentes et disposés en ligne, ne présente un motif identique au motif 'Domino 1". Aucune de ces antériorités, pas même le motif incorporé à un sac SONIA RYKIEL diffusé en 2010, qui se caractérise par une séquence de 19 lignes horizontales avec une alternance de lignes de rivets et de strass de tailles différentes, ne détruit la nouveauté du motif 'Domino 1", composé de 10 lignes horizontales avec une alternance de lignes d'œillets et de strass, les différences relevées n'étant pas des détails insignifiants pour l'utilisatrice avertie qui est, comme retenu par les premiers juges, une consommatrice d'articles de maroquinerie.

En revanche, comme l'a pertinemment souligné le tribunal dans son jugement et comme ne manquent pas de le faire valoir les intimées en appel, le modèle de motif 'Domino 2" divulgué en juin 2015 est

dépourvu de nouveauté au regard du motif 'Domino 1" divulgué en septembre 2014, les différences tenant à la couleur des strass (bleu et rouge/noir pour 'Domino 1" / rouge/noir uniquement pour 'Domino 2") et à une légère modification dans l'alternance des lignes d'œillets et de strass au centre du motif (2 lignes de gros œillets en métal argenté et 1 ligne de gros strass rouges/noirs pour 'Domino 1" / 3 lignes de gros œillets en métal argenté pour 'Domino 2") n'étant que des détails insignifiants, de sorte que les deux motifs peuvent être considérés comme identiques.

En ce qui concerne le caractère individuel des motifs, la cour ne partage pas l'analyse des premiers juges qui ont estimé que le motif ('Domino 2010") du sac SONIA RYKIEL divulgué en 2010, caractérisé par une succession de lignes horizontales, même s'il ne comporte pas d'œillets ni de strass mais seulement des rivets et des clous, produit une impression visuelle très similaire à celle des œillets et des strass des modèles revendiqués et que la disposition des rivets et des clous en ligne, ainsi que l'alternance des lignes composées de clous de tailles différentes, dans des couleurs d'apparence identiques à celles des motifs Domino 1 et 2, créera chez l'utilisatrice avertie, qui sera essentiellement attentive à la forme du sac et qui gardera surtout en mémoire l'aspect clouté du motif, la même impression visuelle d'ensemble que celle créée par les motifs « Domino 1 » et « Domino 2 », ceux-ci étant dès lors dépourvus de caractère individuel.

La cour estime au contraire que la présence d'œillets dans le modèle 'Domino 1", associée à un espacement plus grand entre les lignes, confère au motif, et au sac qui l'incorpore, une légèreté et un aspect aéré qui ne se retrouvent pas dans le motif 'Domino 2010" qui comporte, au lieu d'œillets, des clous ou rivets (éléments présentant donc une surface fermée) qui lui donnent un aspect plus compact et plus lourd, les deux motifs produisant ainsi des impressions globales différentes sur l'utilisatrice avertie :

sac 'porté croisé' réf. 53124152-75 incorporant le motif Domino 1

Le motif 'Domino 1" présente par conséquent un caractère individuel.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société SONIA RYKIEL fondées sur la contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré au titre du motif 'Domino 2", mais infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société SONIA RYKIEL fondées sur la contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré au titre du motif 'Domino 1".

Sur la matérialité de la contrefaçon

Sur la validité des procès-verbaux de constat d'achat des 10 et 31 décembre 2015

Les société ZARA demandent que les procès-verbaux de constat d'achat des 10 décembre et 31 décembre 2015 soient annulés et que les pièces 20, 21 (les 2 procès-verbaux de constat d'achat) et 22 (procès-verbal de réception du colis du sac ZARA acheté sur internet le 31 décembre 2015) soient en conséquence écartées des débats. Elle font valoir que ces procès-verbaux manquent au principe de loyauté dans l'administration de la preuve dans la mesure où ils n'indiquent pas la qualité des tiers acheteurs, lesquels, vérification faite sur internet, s'avèrent être des salariés de la société SONIA RYKIEL, et invoquent l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1^{ère}, 25 janvier 2017, pourvoi n°15-25210) ayant statué sur un constat d'achat réalisé avec l'aide d'un stagiaire du cabinet d'avocats représentant le requérant.

Les mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL répondent que l'arrêt précité de la Cour de cassation ne saurait être interprété comme instaurant une présomption irréfragable de déloyauté des constats d'achat en boutique ou sur Internet quand l'acheteur est un préposé du requérant. Ils font valoir qu'en l'espèce, l'huissier a pu personnellement assister aux actes d'achat, en boutique ou sur Internet, de sorte qu'il a pu retracer ces actes de manière précise pour tout leur déroulement, que la qualité de préposée de la société SONIA RYKIEL de l'acheteuse sur internet a été clairement mentionnée par l'huissier et que la qualité de salarié des personnes ayant procédé aux achats n'a aucune incidence sur le caractère objectif des constatations de l'huissier. Ils relèvent qu'en tout état de cause, d'autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de constat sur internet attestent de la commercialisation en France du sac ZARA litigieux.

C'est à juste raison que le tribunal a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de nullité des deux procès-verbaux précités, fournis par la société SONIA RYKIEL comme éléments de preuve, dès lors que l'offre en vente et la commercialisation en France du sac litigieux ZARA 'bourse cloutée' sont établies par les deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 18 février 2016 (pièces 15 et 25 des appelantes) et par le procès-verbal de constat Internet du 11 janvier 2016 (pièce 12) dont la validité n'est pas contestée par les sociétés ZARA et qui sont suffisants pour apprécier l'existence alléguée d'actes de contrefaçon du modèle communautaire non enregistré 'Domino 1" et de concurrence déloyale.

Sur les actes de contrefaçon

Les mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL soutiennent que le sac ZARA litigieux reprend l'ensemble des caractéristiques du motif 'Domino 1" combiné avec les couleurs adoptées dans le motif 'Domino 2", de sorte qu'il existe une impression visuelle d'ensemble identique à celle du motif 'Domino 1" et quasi- identique à celle du motif 'Domino 2", les détails infimes du sac

ZARA ne modifiant pas l'impression d'ensemble globale produite sur l'utilisateur averti.

Les sociétés ZARA objectent que le sac litigieux ne reprend pas les rangées de petits œillets ronds en métal doré du motif 'Domino 1" ni la forme des strass utilisés qui présentent, sur le sac ZARA, 24 facettes formant un dessin d'étoile et sont dépourvus de face plate. Elles soutiennent que les différences relevées permettent de constater que le sac ZARA présente une physionomie propre, très distincte de celle des motifs revendiqués et s'inscrit dans le genre des sacs et accessoires décorés de pièces métalliques en tous genres et de strass que la société SONIA RYKIEL ne peut s'approprier.

L'article 10 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 dispose que la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. L'article 19 prévoit : *'1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend 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 ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.*

2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé. L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. (...)'.

En l'espèce, l'examen auquel s'est livrée la cour du motif incorporé à la 'bourse cloutée' ZARA litigieuse produite en original, montre que ce motif présente une séquence de 10 lignes horizontales, chaque ligne étant constituée d'une rangée d'œillets ou d'une rangée de strass octogonaux, facettés, encerclés d'un anneau métallique, suivant l'alternance suivante : 1 ligne de petits œillets de couleur bronze ; 1 ligne de petits strass rouge/noirs ; 1 ligne de petits œillets de couleur bronze ; 2 lignes de gros œillets de couleur noire ; 1 ligne de gros strass rouges/noirs ; 1 ligne de petits strass rouges/noirs ; 1 ligne de petits œillets de couleur bronze ; 2 lignes de gros œillets noirs. Sont ainsi reproduites la même séquence de 10 lignes horizontales et la même alternance de lignes d'œillets ronds en métal et de strass octogonaux facettés bordés d'un cercle métallique que sur le motif 'Domino 1" de SONIA RYKIEL, selon le même agencement. Les seules différences tiennent à la couleur des œillets métalliques, noirs et bronze sur le motif ZARA alors qu'ils sont dorés et argentés sur le

motif SONIA RYKIEL, à la couleur des strass, rouges/noirs sur le motif ZARA et majoritairement rouges/noirs (une seule ligne de strass bleus) sur le motif SONIA RYKIEL, et au fait que les strass utilisés par SONIA RYKIEL ont une surface plate alors que les strass ZARA sont en pointe, ce qui n'est pas immédiatement visible.

Mais ces différences ne modifient pas la même impression visuelle globale qui se dégage de la comparaison des deux motifs. Le motif reproduit sur la 'bourse cloutée' ZARA constitue manifestement une copie pure et simple du dessin et modèle protégé de la société SONIA RYKIEL, les sociétés ZARA soutenant, mais sans tenter de le démontrer d'une quelconque manière, que le sac litigieux relève d'une création qui leur est propre.

La contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistrée est ainsi caractérisée.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur l'imputabilité des actes de contrefaçon de dessin et modèle et de concurrence parasitaire à la société INDITEX

Les appelantes font valoir que la société INDITEX est titulaire des marques 'ZARA', 'ZARA BASIC' et 'GRUPO INDITEX' apposées sur les sacs litigieux et qu'en tant que maison-mère à 100 % des sociétés ZARA FRANCE et FASHION RETAIL et 50 % de la société TEMPE, et tête pensante du groupe, elle a été impliquée dans la conception, fabrication, logistique et distribution des sacs ZARA en France et est, par conséquent, nécessairement intervenue dans la sélection des produits litigieux exportés/importés et commercialisés en France.

Les sociétés ZARA demandent la mise hors de cause de la société INDITEX pour les motifs qui ont été précédemment exposés.

C'est à juste raison que la société INDITEX soutient que son implication dans la commission des actes de contrefaçon n'est pas établie. En l'absence d'élément montrant un rôle opérationnel effectif de cette société dans les actes reprochés, qui ne ressort pas du dossier de presse extrait du site internet www.inditex.com ni du rapport annuel de la société, tous deux fournis en anglais par les appelantes, cette implication ne peut, en l'espèce, résulter seulement de sa qualité de maison-mère des sociétés ZARA FRANCE, FASHION RETAIL et TEMPE, de sa qualité de titulaire des marques 'ZARA', 'ZARA BASIC' et 'GRUPO INDITEX' qui apparaissent sur différentes étiquettes du sac 'bourse cloutée' ou encore de son objet social qui recouvre la fabrication, la production et la commercialisation de produits textiles, outre des services administratifs et de gestion des achats.

Sur les mesures réparatrices

Les représentants de la société SONIA RYKIEL sollicitent la condamnation solidaire des sociétés ZARA à payer une somme globale de 400 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société, soit 150 000 euros en raison des conséquences économiques négatives subies par la société SONIA RYKIEL, 150 000 euros au titre des bénéfices indus perçus par le contrefacteur et 100 000 euros au titre du préjudice moral et d'image. Ils invoquent notamment la dilution des droits dont la société SONIA RYKIEL est titulaire et l'atteinte portée au caractère exclusif du motif 'Domino', aggravées par la très grande visibilité dont a bénéficié le sac litigieux vendu aussi bien en boutiques que sur internet, le détournement d'une partie de la clientèle dissuadée d'acquiescer les sacs incorporant les motifs copiés (150 sacs à 1 765 euros environ n'auraient ainsi pas été acquis, soit une perte de près de 264 750 '), les bénéfices indûment réalisés par les sociétés ZARA, tant financiers (961 sacs 'bourse cloutée' vendus générant un chiffre d'affaires de 31 155 ') que d'image (risque de croyance pour les consommateurs en l'existence d'un partenariat entre ZARA et SONIA RYKIEL), et les économies d'investissements réalisées. Au titre du préjudice moral, ils arguent de l'atteinte portée à l'image de la société ainsi qu'à sa réputation commerciale du fait de la banalisation et de la dépréciation des motifs.

Les sociétés ZARA objectent que le détournement de clientèle invoqué est très improbable compte tenu de la différence des produits et des clientèles concernées, que la dilution des droits revendiqués est inexistante eu égard à la banalité des motifs 'Domino', que le chiffre d'affaires total réalisé avec la vente du sac litigieux s'élève à 27 311,46 euros générant un bénéfice bien moindre, que la société SONIA RYKIEL revendiquant uniquement des motifs et non un modèle à part entière, elle ne saurait solliciter l'attribution à son profit du bénéfice réalisé suite à la vente d'un sac dont le motif critiqué n'est que l'une des caractéristiques, qu'il est demandé en réalité une double réparation du préjudice d'image, que le risque de croyance du public en un partenariat est fictif puisque un partenariat aurait nécessairement mis en avant la marque SONIA RYKIEL, qu'aucun investissement de création n'est justifié et que les dépenses de marketing ne sont pas propres au motif 'Domino', qu'enfin il n'est pas démontré que la banalisation du motif 'Domino' procède de la vente du sac ZARA alors que SONIA RYKIEL a elle-même commercialisé en 2010 un modèle de sac reproduisant à l'identique les motifs aujourd'hui revendiqués.

Ceci étant exposé, l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux atteintes portées aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, prévoit que *'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3°*

Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon (...)'.

En l'espèce, l'étendue du préjudice subi par la société SONIA RYKIEL doit être appréciée en tenant compte du fait que seule la contrefaçon du modèle 'Domino 1" a été reconnue.

Il convient, afin d'apprécier l'entier préjudice subi par la société SONIA RYKIEL, de prendre en compte distinctement les éléments énoncés à l'article susvisé sans pour autant en faire le cumul.

La reprise du motif 'Domino 1" sur un sac ZARA en polyuréthane et polyester, comme le précisent les intimées, vendu au prix de 39,95 ', a nécessairement entraîné une banalisation et une dépréciation du motif copié, le fait qu'un motif proche a été proposé à sa clientèle par la société SONIA RYKIEL, dès 2010, sur un autre article de maroquinerie de même qualité que le sac porté croisé ne pouvant être mis sur le même plan.

Le détournement de clientèle invoqué par les appelants, résultant du fait que des clientes auraient été dissuadées d'acquérir un sac 'Domino' en raison de la dilution du caractère exclusif du motif, doit être relativisé dès lors que rien ne permet de confirmer que des clientes de la Maison SONIA RYKIEL désireuses d'acquérir un sac de cette marque auraient eu connaissance du produit commercialisé dans les magasins à l'enseigne ZARA ou sur le site internet www.zara.com/fr ou que si elles en avaient eu connaissance, elles auraient renoncé à leur achat.

La croyance du public en un partenariat entre ZARA et SONIA RYKIEL n'est qu'hypothétique dans la mesure où, comme le soulignent les intimées, un tel partenariat aurait nécessairement fait apparaître le nom ou la marque SONIA RYKIEL.

Le bénéfice réalisé par le contrefacteur doit être apprécié en considération du chiffre d'affaires réalisé à partir de la vente de sacs litigieux. Or, il n'est pas contesté que 847 exemplaires ont été vendus en boutiques, dont 492 en solde au prix de 25 euros HT, générant un chiffre d'affaires de 23 948 euros HT et que 114 exemplaires ont été vendus sur internet pour un chiffre d'affaires de 3 363,46 euros HT, soit un chiffre d'affaires global de 27.311,46 euros HT, le bénéfice retiré, sur lequel les intimées sont taisantes, étant nécessairement moindre. Il doit être également tenu compte du fait que les sociétés ZARA en copiant le motif 'Domino 1" ont réalisé des économies de création.

Un préjudice moral s'inférant nécessairement des actes de contrefaçon, il résulte en l'espèce pour la société SONIA RYKIEL de l'atteinte à son image de marque et à son prestige entraînée par la

banalisation du motif 'Domino 1" du fait de la commercialisation d'un sac ZARA de bien moindre qualité sur lequel ce motif est reproduit.

La cour dispose ainsi des éléments suffisants lui permettant de fixer les préjudices subis par la société SONIA RYKIEL du fait des actes de contrefaçon du dessin et modèle communautaire non enregistré 'Domino 1" à hauteur de 15 000 euros pour le préjudice matériel et de 15 000 euros pour le préjudice moral.

Ces sommes seront mises à la charge solidairement de la société ZARA FRANCE qui a commercialisé le sac litigieux dans ses boutiques à l'enseigne ZARA, de la société FASHION RETAIL qui exploite le site www.zara.com/fr sur lequel ce sac a été également proposé à la vente et commercialisé et de la société TEMPE, fournisseur dudit sac.

Il sera ordonné, en tant que de besoin, aux sociétés ZARA de procéder à la destruction des stocks éventuels pouvant encore se trouver en France dans les magasins ou entrepôts, sous le contrôle des mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte à ce titre.

Le préjudice subi par la société SONIA RYKIEL étant ainsi suffisamment réparé, il n'y a lieu de prononcer la mesure de publication demandée.

Sur la demande subsidiaire au titre de la concurrence parasitaire

Les appelants soutiennent que les sociétés ZARA ont commis des actes de parasitisme au détriment de la société SONIA RYKIEL en offrant à la vente un sac reproduisant l'ensemble des caractéristiques des motifs 'Domino 1" et 'Domino 2", les sacs comportant ces motifs Domino étant les plus emblématiques des collections printemps/été 2015 et printemps/été 2016 de la Maison SONIA RYKIEL au milieu desquelles a été commercialisé le sac 'bourse cloutée' litigieux. Ils font valoir que ces agissements ont porté atteinte à l'activité commerciale de la société SONIA RYKIEL sur le marché français en décrédibilisant, par l'offre à la vente d'imitations à un prix de 39,95 euros et d'une qualité sans commune mesure avec les créations originales, les sacs SONIA RYKIEL vendus, eux, à un prix compris entre 1 490 euros et 1 990 euros TTC. Ils font état d'investissements publicitaires et promotionnels d'un montant total d'*a minima* 888 191 euros concernant le seul motif 'Domino 1". Ils plaident que les sociétés ZARA ont ainsi choisi de se placer dans le sillage de la société SONIA RYKIEL pour profiter d'*un effet ascensionnel*' et capter sa notoriété, tout en cherchant à créer un doute dans l'esprit du public afin de valoriser leurs produits.

Les intimées contestent le grief de concurrence parasitaire en faisant valoir que les faits invoqués par les appelantes ne peuvent fonder une

demande en parasitisme, qu'il n'est justifié d'aucun investissement publicitaire ou promotionnel ni d'aucun processus de création dédié aux deux motifs revendiqués, qu'il n'est pas démontré que les modèles incorporant les motifs revendiqués bénéficieraient d'une notoriété particulière, que la comparaison des motifs revendiqués et du sac ZARA permet de constater que les motifs 'Domino' n'y sont pas reproduits, que le sac ZARA s'inscrit dans une tendance des accessoires de mode cloutés particulièrement répandue depuis plusieurs années, que la moindre qualité du sac litigieux, en adéquation avec le segment du marché sur lequel elles opèrent, ne saurait constituer une faute, pas plus que son prix qui peut être fixé librement.

Ceci étant exposé, la cour rappelle que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et constate qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions, les appelantes ne forment plus leur demande subsidiaire que sur le seul fondement de la concurrence parasitaire, renonçant de ce fait, en appel, à voir reconnaître l'existence d'actes de concurrence déloyale et acquiesçant au jugement qui a rejeté les demandes de la société SONIA RYKIEL de ce chef.

Le parasitisme, fondé sur l'article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

La notion de parasitisme doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, en l'absence de faute résultant d'une captation parasitaire, notamment d'investissements, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

La demande subsidiaire en parasitisme sera examinée du point de vue du seul motif 'Domino 2' puisque la contrefaçon du motif 'Domino 1' a été reconnue.

En l'espèce, le sac ZARA reproduit, sans aucune nécessité, non seulement le motif 'Domino 1' comme il a été vu, mais également le motif 'Domino 2' puisqu'il en reprend la même séquence de 10 lignes horizontales et la même alternance de lignes d'œillets ronds en métal et de strass octogonaux facettés bordés d'un cercle métallique, selon presque le même agencement (seules les lignes 6 et 8 sont

composées différemment, les strass remplaçant les œillets et inversement), cette différence et celle tenant à la couleur des œillets métalliques (noirs et bronze sur le motif ZARA / dorés et argentés sur le motif SONIA RYKIEL) étant de peu d'importance, alors que la couleur des strass (rouges/noirs) est ici complètement la même.

Cependant, les appelantes admettent que le sac porté épaule référencé 53124149-66 comportant le motif 'Domino 2' a été créé en série limitée et aucun élément ne vient corroborer la notoriété alléguée de ce sac, encore moins celle du motif qu'il incorpore. Elles ne peuvent être suivies quand elles affirment que les sacs comportant les motifs 'Domino' sont emblématiques des collections SONIA RYKIEL printemps/été 2015 et 2016 en faisant état (page 35 de leur conclusions) de sacs et d'autres accessoires (gant, bonne, écharpes, vêtements...) qui comportent certes des œillets, des rivets ou des strass mais qui ne font pas apparaître de façon incontestable les motifs 'Domino' tels que revendiqués. Les investissements invoqués sont afférents au seul motif 'Domino 1'.

Ainsi, il n'est pas démontré que le motif 'Domino 2' tel qu'il apparaît sur le sac porté épaule référencé 53124149-66 constitue une valeur économique individualisée dont les sociétés ZARA auraient indûment profité en en reprenant le motif sur le sac 'bourse cloutée'.

Par ailleurs, la qualité moindre du produit litigieux et son prix inférieur, qui sont en adéquation avec la gamme à laquelle appartient le sac commercialisé dans les magasins ZARA et la clientèle visée, ne peuvent être reprochés au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire au titre de la concurrence parasitaire.

Sur la demande des sociétés ZARA pour saisie et procédure abusives

Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés ZARA.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés ZARA FRANCE, FASHION RETAIL et TEMPE, parties perdantes, seront condamnées *in solidum* aux dépens de première instance et d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elle ont exposés, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge des sociétés ZARA FRANCE, FASHION RETAIL et TEMPE *in solidum* au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société SONIA RYKEL et la SELARL

FIDES, en la personne de Me Bernard CORRE, et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, en la personne de Me Marie-Hélène MONTRAVERS, ès qualités de liquidateurs judiciaires, peut être équitablement fixée à 30 000 euros pour la première instance et l'appel, en ce compris les frais de constats et de saisies-contrefaçons.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société INDITEX sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL FIDES, prise en la personne de M^e CORRE, et de la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, prise en la personne de M^e MONTRAVERS, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon de la société SONIA RYKIEL au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés pour le motif 'Domino 1',

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que les sociétés ZARA FRANCE, FASHION RETAIL et TEMPE ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société SONIA RYKIEL en important, proposant à la vente et commercialisant des sacs 'bourse cloutée' reprenant les caractéristiques du motif 'Domino 1' tel qu'incorporé au sac 'porté croisé' réf. 53124152-75,

Condamne *in solidum* les sociétés ZARA FRANCE, FASHION RETAIL et TEMPE à verser la SELARL FIDES, prise en la personne de M^e CORRE, et de la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, prise en la personne de Me MONTRAVERS, ès qualités, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel de la société SONIA RYKIEL et 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Ordonne aux sociétés ZARA de procéder à la destruction des stocks éventuels pouvant se trouver en France dans les magasins ou entrepôts, sous le contrôle des mandataires liquidateurs de la société SONIA RYKIEL,

Y ajoutant,

Condamne les sociétés ZARA FRANCE, FASHION RETAIL et TEMPE *in solidum* aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne les sociétés ZARA FRANCE, FASHION RETAIL et TEMPE *in solidum* à payer à la SELARL FIDES, en la personne de M^e Bernard CORRE, et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, en la personne de M^e Marie-Hélène MONTRAVERS, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société SONIA RYKIEL, la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE