TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
JUGEMENT rendu le **8 février 2022**

3ème chambre, 3ème section
N° RG 19/14142 - **N°** Portalis 352J-W-B7D-CRH4A

DEMANDEUR

Monsieur Nicolas F
249 rue des Mûriers
34980 ST GELY DU FESC

représenté par **Maître Julie NGUYEN,** avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0601 et par **Maître Arnaud DIMEGLIO,** avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.

DÉFENDEURS

S.A.R.L. AKIS TECHNOLOGY
534 rue Marius Petipa Parc 2000
34080 MONTPELLIER

Monsieur O
[…]

représentés par **Maître Jean-Jacques BEN-ATTAR,** avocatati barreau de PARIS, vestiaire #P0044

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY. Juge
Alix FLEURIET, juge

assisté de Lorine M, greffière,

DÉBATS

A l'audience du 4 novembre 2021 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. La décision a fait l'objet d'une prorogation et avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 8 février 2022.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

JUGEMENT

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

Exposé du litige

1. M. Nicolas F et M. O ont conçu des antennes permettant la réception des données de balises placées dans les colliers de chiens de chasses. Ils ont, dans ce cadre, déposé ensemble :

- la marque de l'Union européenne semi-figurative « Supra », déposée le 4 août 2014 sous le n° 013140231, et enregistrée le 9 décembre 2014 pour désigner en classes 9 des antennes et leurs mâts, poteaux, pylônes, convertisseurs, multiplexeurs, amplificateurs, et en classe 17 du caoutchouc de silicone, compositions et mastic en cette matière ;

- les dessins ou modèles communautaires n°002722116-0001, n°002722116-0002 et n°002722116-0003, intitulés « Antennes de radio », créés en 2009 et enregistrés le 18 juin 2015 (ci-après les modèles 116-1 à 116-3) ; les modèles 116-1 et 116-2 ont été annulés depuis par une décision du tribunal de grande instance de Paris le 11 juillet 2019 pour défaut de caractère individuel ; les parties n'invoquent pas de date d'expiration au modèle 116-3 ;

- les dessins ou modèles communautaires n°003565688-0001, n°003565688-0002 et n°003565688-0003, enregistrés le 2 janvier 2017 et désignant des antennes (ci-après les modèles 688-1 à 688-3).

2. Ces produits étaient commercialisés par les sociétés Caninstore et Orlinkweb dont ils étaient tous deux associés. M. O a toutefois quitté le capital de la première le 11 décembre 2017, et la seconde a été liquidée en 2019. Ces produits étaient également commercialisés par la société Hermès I distribution, renommée depuis 'Akis technology\ dont M. O, seul, était associé, et gérant.

3. Par un acte daté du « 13 juillet 2015 », la marque et les modèles 116 ont été cédés à la société Hennés 1 distribution. Par ailleurs, par acte du 27 janvier 2017, M. O a concédé à la société Orlinkweb et à une

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

société tierce, 'Colombi sport' une licence sur les marques et les modèles 116, afin que la seconde distribue les produits que lui devait lui fournir la première.

4. M. F a « dénoncé », par courriel du 28 janvier 2018, la cession des droits de propriété intellectuelle, et a assigné, le 7 novembre 2018, M. O et la société Akis technology en nullité du contrat de cession de la marque et des dessins et modèles du « 13 juillet 2015 ». Les parties se sont rapprochées en cours d'instance, laquelle a fait l'objet d'une radiation le 2 juillet 2019 faute pour les parties d'être parvenues à un accord avant cette date ; puis, les pourparlers avant échoué, la reprise de l'instance a été demandée le 2 décembre 2019.

5. **Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2021, M. Nicolas F** résiste aux demandes reconventionnelles et demande au tribunal de :

- Requalifier en donation et annuler l'acte daté du 13 juillet 2015 ayant pour objet la marque communautaire « Supra » et le dessin et modèle 116-3 ;
- invoquant l'exploitation sans autorisation de la marque et des dessins et modèles 116-3 et 688,
  - condamner *in solidum* M. O et la société Akis technology à lui communiquer, sous astreinte, un compte-rendu détaillé des ventes et bénéfices réalisés à ce titre, les factures, et « toutes pièces comptables utiles » afin d'évaluer le montant de son indemnité en tant que co-indivisaire ;
  - les condamner *in solidum* à lui payer une indemnité provisionnelle de **50 000 euros ;**
- invoquant l'exploitation de la même marque et des mêmes dessins et modèles, qualifiée de contrefaçon,
  - les condamner *in solidum* avec les sociétés Colombi et Orlinkweb à lui communiquer, sous astreinte, « tout document comptable et commercial relatif à la contrefaçon », dont les factures, et un compte-rendu détaillé des ventes, achats et bénéfices réalisés à ce titre ;
  - condamner *in solidum* la société Akis technologie et M. O à lui verser une indemnité provisionnelle de **100 000 euros ,**
  - leur enjoindre « *in solidum* » de cesser, sous astreinte, toute exploitation de la marque et des dessins et modèles,
- outre **16 400 euros** au titre de **l'**article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout avec exécution provisoire.

6. **Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2021, M. O et la société Akis Technology** résistent à l'ensemble des prétentions adverses, ainsi qu'à l'exécution provisoire, et demandent au tribunal de :

- « prononcer la nullité de la marque SUPRA déposée le 4 août 2014 au profit de Monsieur F sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle »

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

- prononcer la nullité des dessins et modèles 116-3 et 688 faute de caractérisation d'un caractère individuel,
- A titre subsidiaire,
  - condamner la société Caninstore à produire pour les années 2015 à 2020 ses bilans complets, grands livres et toutes les factures par elle établies afférentes aux produits « Supra » et aux dessins et modèles en litige sous astreinte ;
  - ordonner une mesure d'expertise pour analyser les documents comptables de 2016 à 2019 inclus et déterminer les volumes de vente, chiffre d'affaires et bénéfice net réalisés par les sociétés Akis technology et Caninstore sur la marque « Supra » et les dessins et modèles 116-3 et 688,
  - si M. O était condamné en paiement, condamner M. F au paiement (sans que soit précisé envers qui) d'une somme provisionnelle de **50 000 euros** à valoir sur l'exploitation de la marque « Supra » opérée par ses soins ;
- en tout état de cause,
  - condamner M. F à payer (sans préciser envers qui) 10 623 euros « au titre du remboursement des frais de conservation et protection des droits indivis »
  - et **10 000 euros** au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

7. L'instruction a été close le 1er juillet 2021, et l'affaire plaidée à l'audience du 20 octobre 2021.

MOTIFS

1°) Nullité du contrat de cession de marque et de dessins ou modèles

Moyens des parties

8. Pour M. F le contrat de cession de la marque et des modèles 116, daté du 13 juillet 2015, est nul car, en premier lieu, la cession étant consentie sans contrepartie financière, l'acte s'analyserait en une donation devant être consentie par acte authentique, ce qui n'a pas été le cas ; en second lieu car il n'y aurait pas consenti, la signature figurant à l'acte étant fausse selon lui, et les échanges postérieurs entre les parties et avec des tiers révélant, soutient-il, que M. O et lui-même étaient toujours titulaires des droits ; enfin car à supposer qu'il ait donné son consentement, il l'aurait fait en croyant concéder une licence temporaire et donc en commettant une erreur.

9. Les défendeurs soutiennent que l'acte n'est pas une donation, faute de caractère irrévocable et « de stipulation de donation », ou consisterait du moins en un don manuel non soumis au formalisme de l'article 931 du code civil car il ne s'agissait que de régulariser la situation de fait déjà en vigueur en remettant les droits de propriété

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

intellectuelle à la société qui les exploitait. Ils font ensuite valoir que l'acte est écrit comme l'exige la loi, que la signature de M. F, qu'ils estiment valable sauf à procéder à une vérification d'écriture en la lui faisant reproduire, et dont ils expliquent la différence avec sa carte d'identité par l'existence « fortement probable » de deux signatures distinctes pour la vie personnelle et la vie commerciale, n'était de toute façon pas indispensable à caractériser son consentement, selon eux, consentement qui serait suffisamment prouvé par ailleurs, à tout le moins implicitement. En effet, exposent-ils, il était informé de la cession, connaissait et approuvait son objectif qui était de permettre à la société Hennés d'agir en contrefaçon, et n'a pas contesté y avoir consenti lorsqu'il en a demandé la « résiliation » par le courriel du 28 janvier 2018.

Réponse du tribunal

10. Aux termes de l'article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. Deux dérogations à ce formalisme sont admises en jurisprudence, la première tenant aux dons manuels, qui imposent la tradition (c'est-à-dire la remise physique) de la chose donnée, la seconde tenant aux donations déguisées ou indirectes, dont les conditions de forme suivent celles de l'acte dont elles empruntent l'apparence. Le code de la propriété intellectuelle ne déroge pas à cette condition formelle des donations, et prévoit seulement, s'agissant des marques, que le transfert de leur propriété doit être constaté par écrit (article L. 714-1, 4e alinéa, dans sa rédaction antérieure au 15 décembre 2019).

11. Or le contrat daté du 13 juillet 2015 (mais dont la date est manifestement fausse, ne serait-ce que parce qu'y est annexé un certificat établi par l'EUIPO en novembre 2016...) emporte explicitement transfert de propriété de la marque et des modèles « à titre gratuit ». 11 s'agit donc par définition d'une donation, non dissimulée et portant sur des droits incorporels, comme tels insusceptibles de remise physique. L'acte, qui devait donc être passé devant notaire alors qu'il est constant qu'il a été conclu sous seing privé, est nul.

2°) Demandes reconventionnelles en nullité de la marque et des dessins ou modèles

Moyens des parties

12. M. O affirme avoir commencé à utiliser, avant leur dépôt, la marque Supra et les modèles 116, dès 2010, en particulier pour les modèles 116-3 et 688-3, et en conclut que M. F ne peut revendiquer aucun droit sur eux et que la marque est nulle de ce fait. Il ajoute, contre les modèles, qu'ils sont nuls pour défaut de caractère individuel, se prévalant de la décision de ce tribunal ayant déjà annulé à ce titre les

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

modèles 116-1 et 2, et estime que les différences entre ceux-ci et les modèles 688-1 et 2 sont insignifiantes, outre l'antériorité dont il se prévaut pour les modèles 116-3 et 688-3.

13. M. F estime les demandes en nullité prescrites en vertu du droit commun de l'indivision, se prévaut de l'interdiction faite au titulaire d'un droit antérieur de demander la nullité de la marque s'il a consenti à son enregistrement, de la forclusion par tolérance, et de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en nullité des modèles faute de demande principale en contrefaçon. Sur le fond, il estime que les modèles 116-1 et -2 ayant été annulés, ils ne peuvent constituer des antériorités.

Réponse du tribunal

a. nullité de la marque

14. L'article 6 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne pose le principe selon lequel la marque s'acquiert par l'enregistrement.

15. L'article 60, paragraphes 1 et 2, prévoit que la marque est déclarée nulle, à certaines conditions, lorsqu'il existe une marque antérieure, un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, c'est-à-dire sur un signe donnant droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente, une appellation ou indication d'origine antérieure, ou si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur prévu par la législation de l'Union ou le droit national, tel que le nom, l'image, un droit de propriété intellectuelle. 11 ajoute néanmoins (paragraphe 3) que la marque ne peut pas être déclarée nulle si le titulaire du droit invoqué donne expressément son consentement à l'enregistrement de la marque.

16. En l'espèce, à supposer qu'il n'ait pas expressément donné son consentement à l'enregistrement qui a été fait en son nom, M. O n'invoque que le début d'usage par lui-même du signe qui a ensuite été déposé en tant que marque. Ce signe, qui n'est pas son nom, ni une marque, ni une appellation ou indication d'origine, et dont plus généralement il omet d'alléguer en quoi il constituerait un droit antérieur au sens de l'article 60, ne lui permet donc pas d'empêcher l'utilisation de la marque plus récente. Sa demande, manifestement infondée, est par conséquent rejetée.

b. nullité des dessins ou modèles

i. recevabilité

recevabilité de la demande reconventionnelle en nullité

17. En vertu de l'article 25 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

communautaire enregistré est déclaré nul par un tribunal des dessins ou modèles communautaires à la suite d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une action en contrefaçon. Or M. F, bien qu'il affirme le contraire pour contester la demande reconventionnellement en nullité, fonde explicitement ses demandes en dommages et intérêts sur la contrefaçon de ses dessins ou modèles communautaires (ses conclusions p. 33). La demande reconventionnelle en nullité est donc recevable au regard de l'article 25.

prescription

18. L'article 88, paragraphe 3, du règlement 6/2002 prévoit que, à moins que le règlement n'en dispose autrement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique les règles de procédure applicables au même type de procédures relatives à un enregistrement de dessin ou modèle dans l'Etat membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.

19. En France, l'action en nullité était, jusqu'au 23 mai 2019, soumise à la prescription de droit commun, d'une durée de 5 ans. Depuis, en vertu de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, l'article L. 521-3-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'action en nullité d'un dessin ou modèle n'est soumise à aucun délai de prescription. Cette loi a prévu que la règle nouvelle était applicable au titres en vigueur, sans préciser s'il s'agissait des titres en vigueur dont l'action en nullité n'était pas encore prescrite, ou de l'ensemble des titres en vigueur y-compris ceux pour lesquels la prescription est déjà acquise. Il ne déroge donc pas expressément à la règle générale, posée par l'article 2222 du code civil, selon laquelle la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Les titres en vigueur auxquels elle s'applique sont donc ceux pour lesquels la prescription de l'action en nullité n'est pas déjà acquise.

20. En l'espèce, les modèles contestés ayant été déposés en 2015 et 2017, la prescription de l'action en nullité n'était pas acquise le 24 mai 2019, et cette action n'est plus, depuis, soumise à aucun délai de prescription. La demande en nullité est par conséquent recevable.

ii. bienfondé

21. Un dessin ou modèle communautaire peut être annulé, en vertu de l'article 25, paragraphe 1, sous b) du règlement n°6/2002, s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4, à 9. L'article 4 prévoit ainsi que la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Et aux termes de l'article 6 :

« I. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère

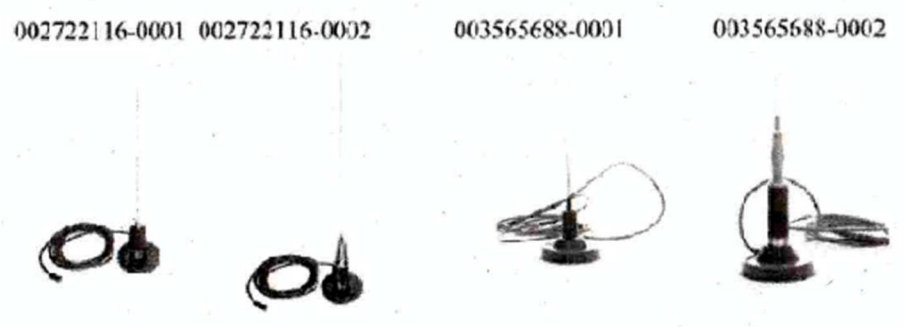
Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :
(...)
b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. »

22. Un modèle enregistré est divulgué au public du seul fait de l'enregistrement. Le fait qu'il soit ultérieurement annulé ne fait pas disparaître sa divulgation. Les modèles 116-1 et 116-2 sont donc des antériorités valables, même s'ils ont été annulés.

23. La société Akis et M. O communiquent les représentations suivantes des modèles, dont la pertinence n'est pas contestée :



24. Il en ressort que ces 4 modèles consistent en des antennes fixées sur des embases circulaires visuellement proches, mais que cette embase comporte, dans les modèles 688, une partie conique absente de celle des modèles 116. Au regard de la simplicité extrême de ces objets, dont la forme est en grande partie imposée par la fonction, le degré de liberté du créateur est faible, de sorte que la différence de forme de l'embase suffit à donner, pour l'utilisateur averti qui connaît bien ce type de produits sans en être pour autant un expert, une impression visuelle différente aux modèles 688-1 et 688-2 par rapport à l'antériorité constituée par les modèles 116. Et, aucune autre antériorité précise n'étant invoquée, la demande en nullité de ces modèles doit être rejetée.

25. La société Akis et M. O invoquent contre le modèle 688-3 une antériorité d'usage et de diffusion, en se prévalant de commentaires sur des ventes réalisées en 2013 (leur pièce n°19), après lesquels figurent des photographies montrant un objet identique à celui qui est représenté à l'enregistrement du modèle 688-3 : en forme de bâton, orange, avec une sorte d'embout noir à chaque extrémité. M. F ne conteste pas la véracité de ces ventes antérieures de l'objet représenté sur ces photographies. Dépourvu de caractère individuel à la date de son enregistrement, le modèle est donc nul.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

26.En revanche, aucune antériorité n'est communiquée s'agissant du modèle 116-3, qui consiste en une antenne coudée. Aucune divulgation n'est également démontrée avant la date d'enregistrement du modèle, M. O n'en proposant pour preuve que les commentaires de clients de sa pièce n°19, laquelle ne montre que le modèle 688-3, et non le modèle 116-3, et un tableau sans date ni origine certaine (sa pièce n°22) qui au demeurant ne montre ni ne désigne clairement aucun modèle. La demande est par conséquent rejetée à l'égard du modèle 116-3.

3° Demandes en contrefaçon

Moyens des parties

27.Sur la marque, M. F reproche aux société Akis et Colombi d'avoir utilisé le signe Supra dans leurs catalogues, la société Akis sur le site internet supra.expert ainsi que la page facebook Supra et le compte YouTube Supra, et M. O d'avoir conclu un contrat de licence avec la société Orlinkweb le 27 janvier 2017.

28.Sur les modèles, il soutient que les sociétés Akis et Colombi se sont rendues coupable de contrefaçon du dessin et modèle 116-3 en commercialisant l'Antenne Supra Ibiza, et M. O en concluant, en fraude de ses droits, la licence du 27 janvier 2017. Il reproche aux deux mêmes sociétés d'avoir contrefait les modèles 688-1 et 688-2 en commercialisant les antennes Supra Silver édition 125 cm, et Supra silver édition flex II 128 cm.

29.Il expose que son préjudice ne pourra être calculé qu'en fonction de la communication des pièces réclamées au titre du droit d'information ; et détermine une provision de 100 000 euros au regard du chiffre d'affaires de la société Akis technology.

30.Les défendeurs contestent l'existence de ventes de produits sous la marque ou reproduisant les modèles, estiment qu'aucun fait n'est imputable à M. O à titre personnel, que la société Akis technology commercialise des centaines d'autres références, la marque Supra ne représentant selon eux que 10% au mieux de son catalogue, et qu'il appartient au demandeur de prouver le volume des ventes réalisées sur les produits litigieux ; que seule une expertise judiciaire comptable pourrait caractériser les prétentions du demandeur. Ils ajoutent que les demandes sont dédoublées en portant à la fois sur les produits en ce qu'ils vendus sous la marque et les-mêmes produits en ce qu'ils contrefont les modèles ; que M. F a lui aussi exploité seul la marque à travers la société Caninstore, sans l'accord de M. O, et en concluent que lui aussi est l'auteur d'une contrefaçon.

Réponse du tribunal

a. contrefaçon

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

31. L'atteinte à une marque de l'Union européenne est régie par l'article 9 du règlement 2017/1001, en ces termes :

« 1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;
(...) »

32. Aux termes de l'article 19, paragraphe 1, du règlement 6/2002, 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.

33. L'atteinte au droit exclusif conféré par la marque de PUE et le dessin ou modèle communautaire est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, respectivement par les articles L. 717-1 et L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle.

34. Enfin, la copropriété de marque et de dessin ou modèle, en l'absence de disposition spéciale, relève du régime de l'indivision, lequel prévoit notamment (article 815-3 du code civil) que seul le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peut effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis, et que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis ainsi que les actes de disposition. 11 en résulte que Pusage d'une marque ou d'un modèle ne peut être tenu pour consenti que s'il l'a été par les indivisaires représentant au moins les deux tiers des droits sur le titre.

i. contrefaçon par M. O

35. M. O a, le 27 janvier 2017, concédé à la société Colombi sport une licence sur la marque Supra, en se présentant comme son « propriétaire exclusif », afin de permettre la distribution, par cette société, des produits concernés par la marque et les modèles 116. Il s'agit de sa part d'un usage, dans la vie des affaires, d'un signe

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

identique à la marque, pour des produits identiques, accompli sans l'accord d'au moins deux tiers des indivisaires (à supposer que cet acte soit qualifié d'acte d'administration), donc sans le consentement du titulaire de la marque. Cet acte, accompli en son nom propre par M. O, caractérise une contrefaçon de la marque et des modèles 116, qui engage sa responsabilité personnelle.

ii. par la société Akis technology

36. Les parties se prévalent d'échanges de courriels, en 2016 et 2017, au sujet du projet de cession des droits à la société Hermès, devenue Akis technology, et plus généralement de deux litiges entre cette société et deux tiers suspectés puis accusés d'actes de contrefaçon de ces droits. Comme le soulignent la société Akis technology et M. O, M. F a participé à ces échanges, notamment en donnant à l'avocat de la société la confirmation que l'action en contrefaçon doit être lancée. Il ressort clairement des messages de l'avocat que cette action est engagée au nom de la société Hennés, et en invoquant la marque Supra et les modèles 116. C'est au demeurant l'un de ces litiges qui a donné lieu au jugement du présent tribunal ayant annulé les modèles 116-1 et 116-2. Il en résulte d'une façon évidente que M. F a consenti à l'usage de la marque et des modèles par la société Hermès I développement, sans que rien n'indique qu'il ait entendu y placer une limite temporelle ou d'intensité d'activité.

37. Le courriel du 28 janvier 2018, par lequel M. F « dénonce » et « résilie » un acte, porte sur la « cession des droits », qui est au demeurant annulée par le présent jugement, et non sur la concession de licence, dont rien, parmi les éléments communiqués au tribunal, indique que M. F ait entendu en priver la société Akis, et dont en toute hypothèse M. F ne justifie pas que, détenant seulement la moitié des droits indivis, il aurait le pouvoir de la résilier.

38. La société Akis technology a donc agi avec le consentement du titulaire de la marque, et les demandes dirigées contre elles sont, par conséquent, rejetées.

iii. par M. F

39. Les défendeurs reprochent reconventionnellement à M. F d'avoir autorisé la société Caninstore à exploiter la marque. Mais il est constant que MM. F et O étaient associés de la société Caninstore, M. O se prévaut lui-même de ce que cette société partageait ses locaux avec la société Hermès pour en déduire que chacun d'eux était nécessairement informé et consentant aux actions de l'autre, et il ne conteste pas le fait qu'elle commercialisait elle aussi des produits sous la marque et reproduisant les modèles. Il en résulte que cette société, comme la société Akis technology, a été autorisée à faire usage de la marque et des modèles. La demande en contrefaçon contre M. F est, par conséquent, rejetée.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

b. réparation

40. En application de l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux atteintes portées au droit du titulaire d'une marque de LUE en vertu de l'article L. 717-2, 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 retirées de la contrefaçon.

41. Toutefois (2nd alinéa de l'article L. 716-4-10), la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Elle n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

42. La réparation du préjudice causé par la contrefaçon de dessins ou modèle est régie en des termes identiques par l'article L. 521-7.

43. Le préjudice causé à l'indivision des copropriétaires de la marque et des modèles correspond à l'intégralité des sommes que M. O a perçues en vertu de la licence qu'il a consentie seul.

44. À cet égard, le contrat de licence du 27 janvier 2017 prévoit, au profit de M. O, une redevance de 40% de la marge nette réalisée par la licenciée, définie comme le chiffre d'affaires déduction faite 1°) du « cout des ventes », 2°) de 8% du chiffre d'affaires représentant des frais, et 3°) des frais de promotion (clause 7.2). Chaque trimestre la société Colombi sport doit présenter une estimation des facturations, et chaque 31 mars son expert-comptable émet un récapitulatif du chiffre d'affaires et du montant des redevances réglées (clause 7.3). Le contrat prévoit un chiffre d'affaires annuel que la société Colombi sport s'engage à réaliser auprès du fournisseur (la société Orlinkweb) s'élevant au moins à 150 000 euros en 2017 et 200 000 euros en 2018 comme 2019 (clause 5.2).

45. À partir de ce volume d'achats au fournisseur, la marge nette de Colombi peut être estimée en retenant un taux relativement élevé puisqu'appliqué au prix d'achat des produis et non au prix de revente, de 20%, dont la moitié revient à M. O, soit 1 ()%*(150 000 + 200 000 + 200 000) = 55 000 euros. De ce total dû à l'indivision, la moitié, soit

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

27 500 euros, reviennent à M. F.

46. S'y ajoute un préjudice moral que les circonstances de l'espèce permettent d'évaluer à **15 000 euros.**

droit d'information, expertise, caractère provisionnel de la condamnation, demandes en « cessation »

47. L'article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, appliquant en droit national l'article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, prévoit au bénéfice du demandeur à l'action en contrefaçon un droit d'information en vertu duquel, s'il n'existe pas d'empêchement légitime, la juridiction peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

48. La directive précitée, à son article 8, paragraphe 2, sous b) prévoit que les informations visées peuvent comprendre des renseignements sur les quantités ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. Il s'ensuit que les renseignements sur « l'origine et les réseaux de distribution » incluent ceux portant sur l'étendue du préjudice.

49. Il en va de même s'agissant des dessins ou modèles en vertu de l'article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle.

50. En l'espèce, le demandeur ne dispose pas des documents comptables permettant d'évaluer le revenu de M. O au titre du contrat de licence, que seuls détiennent celui-ci et la société Colombi sport. 11 est par conséquent nécessaire d'ordonner à chacun d'eux de communiquer :

- pour la société Colombi, les documents prévus au contrat de licence, certifiés par son expert-comptable
- pour M. O, l'intégralité des documents comptables qu'il a reçus et établis (dont, le cas échéant, les factures) au titre du contrat de licence ; sa résistance lors de la présente instance impose que cette obligation soit assortie d'une astreinte suffisamment comminatoire.

51. Par suite, l'estimation déterminée ci-dessus n'a valeur que de provision et les parties sont renvoyées à déterminer elles-mêmes le montant du préjudice causé à l'indivision une fois les documents utiles communiqués. L'expertise demandée n'est pas utile. En revanche le préjudice moral, causé par le principe de la licence frauduleuse peut

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

être fixé définitivement dès à présent.

52. Par conséquent, M. O est condamné à paver **15** 000 **euros** de dommages et intérêts pour préjudice moral, à titre définitif, et 27 **500 euros** de provision à valoir sur son préjudice matériel.

53. Enfin, l'acte de contrefaçon commis par M. O consistant dans la conclusion du contrat de licence, qui est un fait unique déjà accompli, la demande en cessation d'exploitation à son égard est sans objet, et infondée si elle porte sur l'exploitation à travers la société Akis technology, dont il a été jugé qu'elle était licite.

4°) Demandes au titre de rindivision

54. La violation des droits indivis dont se prévaut M. F est précisément ce qui caractérise l'absence de consentement dans l'usage des droits de propriété intellectuelle, et donc la contrefaçon. Il s'agit donc du même préjudice, déjà réparé. Les demandes distinctes formées à ce titre sont par conséquent rejetées.

5°) Demande reconventionnelle en remboursement des « dépenses engagées » pour « la conservation et protection des droits »

55. La société Akis et M. O font valoir que cette société a seule assumé tous les frais relatifs à la défense des droits de propriété intellectuelle, dans des procédures antérieures en contrefaçon, pour un total de 21 246 euros, et estiment que cette dépense ayant profité à l'indivision, M. F en doit la moitié.

56.Toutefois, les actions pour lesquelles ces frais ont été exposés ont été engagées pour défendre l'intérêt propre de la société Akis technology qui s'estimait victime de contrefaçon par un concurrent (et ce qu'au demeurant le jugement du 11 juillet 2019 du présent tribunal communiqué par les parties a estimé infondé). La preuve qu'un avantage en résulte pour l'indivision n'est donc pas rapportée, et la demande est par conséquent rejetée.

6°) Demandes accessoires

frais et dépens

57. Aux ternies de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

58. M. O perd le procès pour l'essentiel, et est donc tenu aux dépens. L'équité permet de fixer l'indemnité de procédure à sa charge à la somme de **10 000 euros.** Les demandes dirigées contre la société Akis technology sont en revanche rejetées, mais il n'y a pas lieu à indemnité de procédure à son égard.

exécution provisoire

59. Vu l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de l'instance, l'exécution provisoire, que la résistance du défendeur rend nécessaire, et qui n'est pas incompatible avec la nature du litige (sauf en ce qui concerne la transcription de la nullité du modèle), doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

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

- dispositions concernant les parties

sur les demandes en nullité

DÉCLARE NUL le contrat daté du 13 juillet 2015 portant cession par MM. F et O au profit de la société 'Hermes I développement' de la marque de l'Union européenne n°013140231 « Supra » et des dessins ou modèles communautaires 002722116-001 à 002722116-003 ;

REJETTE la demande en nullité de la marque de l'Union européenne n°013140231, « Supra»;

DÉCLARE NUL le dessin ou modèle communautaire n°003565688-003 ;

REJETTE la demande en nullité des dessins ou modèles communautaires n°002722116-003, 003565688-001, et 003565688-002 ;

ORDONNE la transmission à l'EUIPO de cette décision, un fois passée en force de chose jugée, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux fins d'inscription au registre des dessins ou modèles ;

sur les demandes en contrefaçon et les autres demandes

REJETTE les demandes en dommages et intérêts, communication de document, et cessation d'exploitation formées par M. F contre la société Akis technology au titre de l'exploitation de la marque et des modèles susvisés ;

REJETTE la demande en paiement et communication de documents

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

fonnée par la société Akis technology et M. O contre M. F au titre de l'exploitation de la même marque ;

CONDAMNE M. O à payer 15 000 euros de dommages et intérêts à M. F en réparation de son préjudice moral, au titre de la contrefaçon des marques et modèles indivis ;

CONDAMNE M. O à payer à M. F une provision de 27 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral, au même titre ;

REJETTE la demande distincte fondée sur l'atteinte à ses droits indivis ;

CONDAMNE M. O à remettre à M. F l'intégralité des documents comptables qu'il a reçus et établis (dont, le cas échéant, les factures) au titre du contrat de licence, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement puis sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra pendant au maximum **180** jours ;

Se réserve la liquidation de l'astreinte ;

REJETTE la demande d'expertise judiciaire ;

REJETTE la demande en cessation d'exploitation dirigée contre M. O ;

REJETTE la demande en remboursement des frais exposés au titre de la « conservation et protection des droits », formée par la société Akis technology et M. O ;

CONDAMNE M. O aux dépens, ainsi qu'à payer **10 000 euros** à M. F au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société Akis technology à ce titre ;

- disposition concernant un tiers

ENJOINT à la société Colombi sport de remettre à M. F, au titre de son droit d'information, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, l'ensemble des documents qu'elle a remis ou devait remettre à M. O en vertu du contrat de distribution et de licence du 27 janvier 2017 et ses éventuels renouvèlements, en les faisant viser par son expert-comptable, et notamment : les estimations trimestrielles des facturations, et le récapitulatif annuel établi par son expert-comptable relatif au chiffre d'affaires et au montant des redevances réglées, prévus à la clause 7.3 du contrat ;

- disposition générale

ORDONNE l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la transcription de la nullité du modèle au registre des dessins ou modèles communautaires ;

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

La Greffière, La Présidente

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI