

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 14 septembre 2022

Pôle 5 - Chambre 1

(n° 123/2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : **19/07484 - N° Portalis**
35L7-V-B7D-B7VZJ

Décision déferée à la Cour : Jugement du 29 mars 2019 - Tribunal de Grande Instance de Paris - 3^{ème} chambre - 3^{ème} section - RG n° 18/02536

Jonction entre les affaires portant les numéros de RG 19/07494 et 19/11963 le 26 novembre 2019

APPELANTES

SARL AKER

Société au capital de 8 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 499 230 654

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par M^e Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de M^e Pascaline VINCENT du cabinet CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177

SARL SOUVENIRS [Adresse 1]

Société au capital de 8 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 534 151

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M^e Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de M^e Pascaline VINCENT du cabinet CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177

INTIMÉE

SARL HAPPY DAYS IN PARIS

Société au capital de 7 800 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evrysous le numéro 493 975 734

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

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par M^e Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée de M^e Gilles ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0167

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 17 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant 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 magistrates 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 ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société HAPPY DAYS IN PARIS a pour activité la distribution et la création de produits destinés aux magasins de souvenirs.

Elle est titulaire :

- du modèle français n° 2016-5402 déposé à l'INPI le 27 octobre 2016, correspondant à un porte-clés, décrit comme une 'pampille gros macaron avec nœud vichy, Tour Eiffel métal avec strass couleur' :

- du modèle français n° 2017-3903 déposé à l'INPI le 30 août 2017 correspondant à un porte-clés décrit comme un 'porte-clés composé d'une Tour Eiffel strassée et de charms en forme de cœur avec inscription Paris' :

La société HAPPY DAYS IN PARIS a appris que la société AKER, qui a pour gérant M. [J] [W] et pour activité l'achat, vente, importation, exportation de tous produits non réglementés, faisait fabriquer et commercialisait des porte-clés constituant, selon elle, la reproduction servile de ses modèles. Elle a également découvert que ces porte-clés étaient commercialisés dans un magasin situé au [Adresse 1] à [Localité 4], exploité par la société SOUVENIRS [Adresse 1], ayant pour gérant M. [J] [W] et pour activité principale la vente de souvenirs, cadeaux, gadgets, matériels photographiques, articles de Paris, objets d'art et peintures.

Le 13 septembre 2017, la société HAPPY DAYS IN PARIS a mis la société AKER en demeure de cesser immédiatement ces agissements et de lui adresser des éléments comptables et financiers relatifs aux ventes des objets estimés contrefaisants, puis autorisée à y procéder par ordonnance du 9 janvier 2018, elle a fait procéder, suivant procès-verbal du 24 janvier 2018, à une saisie-contrefaçon dans les locaux commerciaux exploités par la société SOUVENIRS [Adresse 1].

Postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon, la société HAPPY DAYS IN PARIS a fait constater par procès-verbal du 13 février 2018, que la société SOUVENIRS [Adresse 1] proposait à la vente les produits litigieux sur un présentoir sur pied situé sur le trottoir devant le magasin de la [Adresse 1].

Les 16 et 20 février 2018, la société HAPPY DAYS IN PARIS a fait assigner les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de ses modèles.

Par jugement rendu le 29 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré valable le modèle français n°2016-5402 dont est titulaire la société HAPPY DAYS IN PARIS,

- constaté la nullité du modèle français n°2017-3903 appartenant à la société HAPPY DAYS IN PARIS, comme dépourvu de nouveauté,

- dit qu'en distribuant et commercialisant les porte-clés macaron-nœud vichy, les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] ont

commis des actes de contrefaçon du modèle français n°2016-5402 appartenant à la société HAPPY DAYS IN PARIS,

- condamné in solidum les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] à payer à la société HAPPY DAYS IN PARIS la somme de 4.000 euros, en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon du modèle français n°2016-5402,

- rejeté la demande de droit d'information,

- ordonné le rappel des circuits commerciaux des porte-clés macaron aux fins de destruction sous contrôle d'huissier, aux frais des sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant le délai de 6 mois,

- dit que le tribunal se réservait la liquidation des astreintes,

- dit n'y avoir lieu à publication du jugement,

- condamné les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] aux dépens,

- condamné in solidum les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] à payer à la société HAPPY DAYS IN PARIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les sociétés AKER et SOUVENIRS DE PARIS, le 8 avril 2019, puis les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1], le 4 juillet 2019, ont interjeté appel de ce jugement. Les procédures ont été jointes par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 26 novembre 2019.

Par ordonnance du 5 janvier 2021, la conseillère de la mise en état a ordonné une médiation afin de permettre aux parties de trouver une solution amiable au litige. La médiation n'a pas abouti.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 transmises le 26 décembre 2019, les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1], appelantes et intimées incidentes, demandent à la cour :

- de donner acte de ce que la dénomination sociale de la concluante est SOUVENIRS [Adresse 1],

- de déclarer les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] recevables et bien fondées en leur appel,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté la nullité du modèle français n°2017-3903 appartenant à la société HAPPY DAYS IN PARIS,
- rejeté la demande de droit d'information,
- dit n'y avoir lieu à publication du jugement,
- d'infirmier le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- de juger que le modèle français n°2016-5402 est nul en ce qu'il est dépourvu de nouveauté et de caractère propre,
- de dire que mention de la nullité du modèle français n°2016-5402 et celle du modèle français n° 20173903 sera inscrite au Registre National des Dessins et Modèles (RNDM), à la requête de la société AKER ou SOUVENIRS [Adresse 1] ou encore du greffier, par application de l'article L.512-6 du code de la propriété intellectuelle,
- de débouter la société HAPPY DAYS IN PARIS de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées,
- de condamner la société HAPPY DAYS IN PARIS à verser à la société AKER et à la société SOUVENIRS [Adresse 1], à chacune, la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive,
- de condamner la société HAPPY DAYS IN PARIS à verser aux sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société HAPPY DAYS IN PARIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me KONG THONG, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 25 septembre 2019, la société HAPPY DAYS IN PARIS, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- de juger qu'en distribuant et commercialisant les deux modèles de porte-clés décrits et saisis par Me [N] aux termes du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 janvier 2018, les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] ont porté atteinte aux droits détenus par elle sur les modèles objet des dépôts INPI n°2016-5402 du 27 octobre 2016 et n°2017-3903 du 30 août 2017,
- de juger que les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] ont, ce faisant, commis des actes de contrefaçon,

- de juger que la divulgation antérieure opposée pour la première fois en cause d'appel par les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] concernant le modèle objet du dépôt n°2016-5402 n'a pu être raisonnablement connu par la société HAPPY DAYS IN PARIS,
- en conséquence, de dire que cette divulgation n'est pas de nature à détruire la nouveauté du modèle objet du dépôt n°2016-5402,
- de rejeter la demande de nullité formée par les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] concernant ce modèle n°2016-5402,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré valable le modèle français n°2016-5402 dont est titulaire la Société HAPPY IN PARIS,
- dit qu'en distribuant et commercialisant les porte-clés macaron nœud-vichy, les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] ont commis des actes de contrefaçon de ce modèle,
- condamné in solidum les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] à payer à la société HAPPY DAYS IN PARIS la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de ce modèle,
- ordonné le rappel des circuits commerciaux des porte-clés macarons aux fins de destruction sous contrôle d'huissier, aux frais des sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1], sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, et pendant un délai de six mois,
- condamné in solidum les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] à payer la société HAPPY DAYS IN PARIS la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- de juger que les sociétés AKER et SOUVENIRS DE PARIS mal fondées à se prévaloir d'une antériorité sur le modèle objet du dépôt n°2017-3903, conçu par M. [P],
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité du modèle n°2017-3903,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de droit d'information,
- d'ordonner à la société AKER de communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'ensemble des éléments comptables et financiers relatifs à l'importation et la distribution des

produits correspondants aux modèles objet des dépôts n°2016-5402 et n°2017-3903,

- de surseoir à statuer sur le préjudice définitif de la société HAPPY DAYS IN PARIS dans l'attente de ces éléments,

- de débouter les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] en leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de condamner in solidum les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] aux dépens qui pourront être recouverts par Me [H] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] à payer à la société HAPPY DAYS IN PARIS une somme supplémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

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 le chef du jugement non contesté

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la demande de publication de la société HAPPY DAYS IN PARIS.

Sur la validité des modèles de la société HAPPY DAYS IN PARIS

Les sociétés appelantes AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] contestent la validité des deux modèles qui leur sont opposés qui sont, selon elles, dénués de nouveauté et de caractère individuel. Elles font valoir que le modèle n° 2016-5402 (validé par le tribunal) était déjà divulgué, fabriqué et commercialisé depuis plusieurs années au moment où la société HAPPY DAYS IN PARIS a procédé à son dépôt le 27 octobre 2016, ainsi qu'il résulte notamment de plusieurs documents émanant des sociétés YINGLUN et YIWU CIKI, et que ces antériorités étaient raisonnablement connues des professionnels du secteur, et notamment de la société HAPPY DAYS IN PARIS. Elles ajoutent que les dispositions de l'article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont en l'espèce pas applicables. Elles approuvent le tribunal d'avoir annulé le modèle n° 2017-3903 pour défaut de nouveauté et de caractère propre en retenant l'antériorité dont peut se prévaloir la société AKER résultant d'un dépôt FIDEALIS de mars 2017 et en rejetant l'attestation de M. [P] présenté comme

l'auteur du modèle, arguant que la nouvelle attestation de ce dernier produite en appel est tout aussi inopérante que la première.

La société HAPPY DAYS IN PARIS soutient la validité de ses deux modèles. Elle fait valoir que les catalogues de la société YIWU CIKI produits en appel pour combattre la validité de son modèle n° 2016-5402 n'ont pas de date certaine et qu'il est troublant que les appelantes ne les ait pas produits en première instance alors que la société AKER se fournit auprès de cette société chinoise ; que les fiches techniques produites n'ont pas davantage date certaine et ne reproduisent pas l'ensemble des caractéristiques de son modèle ; qu'en tout état de cause, en application de l'article L. 511-6 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, le modèle qui lui est opposé comme antériorité ne pouvait être raisonnablement connu par les professionnels du secteur, et notamment par elle-même qui n'est pas cliente de la société YIWU CIKI et n'a jamais été destinataire de ses catalogues, la société AKER, bien que cliente de la société chinoise, n'ayant elle-même pas été en mesure d'invoquer en première instance cette prétendue antériorité ; qu'en outre, la divulgation alléguée n'a pas eu lieu en France ni sur le territoire de l'Union européenne, mais en Chine ; qu'il n'est nullement démontré que le modèle invoqué par les appelantes à titre d'antériorité aurait été commercialisé en France antérieurement au dépôt de son modèle, l'attestation fournie étant imprécise et aucune pièce comptable n'étant produite ; qu'il n'est donc pas davantage démontré que la prétendue divulgation a eu lieu plus de douze mois avant le dépôt de son modèle, de sorte que conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 511-6, elle ne pourra être prise en considération. Elle prétend que le modèle n° 2017-3903 a été conçu par M. [P] sur les instructions de M. [U], son gérant, et qu'il n'a pas fait l'objet d'une divulgation plus de 12 mois avant la date du dépôt du modèle revendiqué.

Ceci étant exposé, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ; que l'article L. 511-3 du même code prévoit qu'"Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants" et que l'article L. 511-4 dispose : 'Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle'.

Enfin, aux termes de l'article L. 511-6, 'Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée'.

Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.

Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération :

a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;

b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause.

Le délai de douze mois prévu au présent article n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1^{er} octobre 2001".

Sur la validité du modèle français n° 2016-5402

Les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] produisent aux débats :

- un catalogue intitulé "Tourism Souvenir 2015" d'une société chinoise YINGLUN, contenant en page 2, sous la référence CO21, la reproduction d'un modèle de porte-clés comportant un macaron rose, un nœud vichy rose et blanc et une tour Eiffel en métal avec des strass rouges ;

- deux catalogues d'une société chinoise YIWU CIKI IMPORT ET EXPORT (ci-après, YIWU CIKI), fournisseur de la société AKER, portant les dates de mars 2015 pour l'un et de mai 2016 pour l'autre, faisant apparaître tous deux, en page 42, un porte-clés référencé 05A05, comportant un macaron rose, un nœud vichy rose et une Tour Eiffel en métal, outre un Arc de Triomphe en métal,

- l'attestation en chinois et sa traduction de M^{me} [X] [T], représentante légale de la société YIWU CIKI, qui déclare que la société YIWU CIKI conçoit depuis le 8 juin 2014 et vend sur le marché des porte-clefs fantaisie avec des 'modèles de macarons, de Tour Eiffel et de nœud papillon' qui sont reproduits comme ci-après dans l'attestation :

l'attestation de M^{me} [T] est accompagnée d'une copie de sa carte d'identité et d'une fiche (comparable à l'extrait Kbis des sociétés françaises) relative à la société YIWU CIKI, sise à Yiwu, province de Zhejiang et dont l'activité est l'import-export de marchandises et de technologies' ;

- deux fiches techniques, en chinois et leur traduction partielle, établies par la société YIWU CIKI, l'une en date du 10 décembre 2010, l'autre du 8 juin 2014, reproduisant respectivement des modèles de Tour Eiffel, l'un avec des strass rouges, bleus et blancs, et un modèle de macaron représenté en diverses couleurs dont le rose, la Tour Eiffel et le macaron (celui-ci associé à un nœud vichy rose) étant utilisés comme pampilles de porte-clés.

Ces éléments concordants, dont la valeur probante n'est combattue par aucun argument sérieux, établissent à suffisance qu'un modèle de porte-clés comportant en guise de pampilles une Tour Eiffel avec des strass et un macaron rose assorti d'un nœud vichy rose et blanc, identique au modèle n°2016-5402, été divulgué au moins à compter de mars 2015 (premier catalogue de la société YIWU CIKI), soit antérieurement à la date de dépôt de la demande d'enregistrement du modèle de la société HAPPY DAYS IN PARIS. Le porte-clés de la société YINGLUN est en tous points identique au modèle n° 2016-5402 ; le porte-clés de la société YIWU CIKI comporte une pampille supplémentaire sous la forme d'un Arc de Triomphe, absent du modèle revendiqué, mais cette unique différence n'est cependant qu'un détail peu important eu égard notamment à la taille de cet élément, plus petit que la Tour Eiffel et que le macaron, et à son positionnement très près de l'anneau du porte-clés, ce qui le rend moins visible. En tout état de cause, l'impression visuelle d'ensemble produite sur l'observateur averti par le modèle de la société HAPPY DAYS IN PARIS n'est pas différente de celle qui se dégage des porte-clés des sociétés YINGLUN ou YIWU CIKI, alors que la liberté laissée au créateur dans la réalisation d'un porte-clés fantaisie est très importante.

La société HAPPY DAYS IN PARIS soutient vainement que le modèle de la société YIWU CIKI ne pouvait être raisonnablement connu par les professionnels du secteur, et notamment par elle-même qui n'est pas cliente de cette société et n'a jamais été destinataire de ses catalogues. En effet, les catalogues YINGLUN et YIWU CIKI, bien que rédigés en anglais, s'adressent manifestement à l'ensemble des opérateurs du secteur du marché des souvenirs, notamment d'Europe, qui se fournissent principalement en Chine (le catalogue YIWU CIKI comporte d'ailleurs des passages en français, en italien et en espagnol) et se tiennent raisonnablement informés des tendances proposées. Au demeurant, comme le remarquent les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1], la société HAPPY DAYS IN PARIS se fait fort, sur son site internet, d'être experte des tendances du marché

du souvenir, de repérer et tester depuis 10 ans 'des centaines de produits pour [s']adapter au marché', de procéder à un 'sourcing rigoureux et fiable' et de contrôler ses fournisseurs, notamment en se rendant auprès d'eux plusieurs fois par an.

L'argumentation de la société HAPPY DAYS IN PARIS fondée sur l'alinéa 3 de l'article L. 511-6 est inopérante dès lors que si, selon cette disposition, une divulgation intervenue dans les douze mois précédant le dépôt du modèle revendiqué ne doit pas être prise en considération, c'est à la condition, comme il est rappelé supra, que cette divulgation soit le fait du créateur ou qu'elle ait fait suite à un comportement abusif à l'égard du créateur, conditions qui ne sont nullement remplies en l'espèce. En outre, le premier catalogue de la société YIWU CIKI porte la date de mars 2015, ce qui indique que la divulgation qu'il emporte est donc antérieure de plus d'un an au dépôt, le 27 octobre 2016, du modèle de la société HAPPY DAYS IN PARIS.

Le modèle n°2016-5402 de la société HAPPY DAYS IN PARIS doit donc être annulé faute de nouveauté et de caractère propre.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la validité du modèle français n° 2017-3903

La société AKER produit un dépôt FIDEALIS en date du 11 mars 2017 auquel elle a procédé, portant sur un porteclé présentant, comme le modèle n° 2017-3903 revendiqué par la société HAPPY DAYS IN PARIS, une Tour Eiffel en métal et cinq charms en forme de cœur attachés à une chaînette et comportant chacun, sur fond de couleur bleu, blanc et rouge, l'une des lettres du nom PARIS. Elle se prévaut donc de droits antérieurs à ceux de la société HAPPY DAYS IN PARIS sur le modèle n° 2017-3903 revendiqué.

La société HAPPY DAYS IN PARIS produit de son côté une première attestation en date du 3 mai 2018 de M. [P] (déjà produite en première instance), qui indique qu'il a dessiné un modèle de porte-clés pampilles cœurs sur les instructions du gérant de la société HAPPY DAYS IN PARIS auquel il a cédé ses droits et qui devait fabriquer l'objet pour une commercialisation en France à partir du 26 mai 2016. Le tribunal ayant jugé ce témoignage trop imprécis et en outre révélateur d'une auto-divulgation intervenue plus d'un an avant le dépôt du modèle, la société HAPPY DAYS IN PARIS fournit en appel une nouvelle attestation de M. [P] en date du 23 septembre 2019 qui déclare cette fois que le modèle créé par lui comprend une Tour Eiffel strassée au sommet de laquelle se trouve un anneau relié à une chaînette à laquelle sont attachés 5 pampilles en forme de cœur de couleurs variées comportant chacune une lettre du mot 'PARIS', le P étant positionné près du sommet de la Tour Eiffel et la lettre S à l'extrémité de la chaînette et qu'il n'a nullement divulgué cette création autrement qu'en la communiquant à la société HAPPY DAYS IN

PARIS afin qu'elle fasse fabriquer et qu'elle commercialise le porte-clés. Est joint à cette attestation un croquis de pampille en forme de cœur daté du 6 mai 2016.

La cour estime que ce témoignage n'est pas en contradiction avec le précédent mais vient le préciser, et qu'il n'est pas dénué de toute valeur probante. En outre, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le dépôt FIDEALIS de la société AKER ne peut constituer une divulgation au sens des dispositions précitées, aucun élément ne venant établir qu'il a été rendu 'accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen' et qu'il a été 'raisonnablement connu' par les professionnels du secteur concerné. Ce dépôt ne peut donc être destructeur de la nouveauté et du caractère propre du modèle invoqué par la société HAPPY DAYS IN PARIS qui n'est donc atteint par aucune cause de nullité.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté la nullité du modèle français n°2017-3903 appartenant à la société HAPPY DAYS IN PARIS, comme dépourvu de nouveauté.

Sur la contrefaçon du modèle n° 2017-3903

Sur la matérialité de la contrefaçon

La société HAPPY DAYS IN PARIS soutient que les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice en distribuant et commercialisant des porte-clés qui constituent une copie servile de son modèle enregistré n° 2017-3903.

Selon l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, 'Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle' et l'article L.513-5 du même code dispose que 'La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente'.

Selon le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 janvier 2018 et le procès-verbal de constat du 13 février 2018, a été constatée l'offre à la vente, au prix de six euros pièce, de 5 porte-clés composés d'une Tour Eiffel dorée strassée et de cinq charms en forme de cœur portant chacun une lettre de 'PARIS'. Le procès-verbal de constat du 13 février 2018 a en outre permis d'établir que ce porte-clés était encore en vente à cette date sur un présentoir placé sur le trottoir devant la boutique exploitée par la société SOUVENIRS [Adresse 1], et ce malgré la saisie-contrefaçon intervenue quelques jours plus tôt.

Le porte-clés des sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] présente les mêmes caractéristiques (porte-clés comportant une Tour Eiffel métallique et strassée et une chaînette sur laquelle sont répartis cinq charms en forme de cœur, de couleur rouge, bleue ou blanche, sur lesquels sont apposées les lettres du mot 'PARIS') et les mêmes proportions que le modèle enregistré de la société HAPPY DAYS IN PARIS. Les seules différences tiennent à ce que le modèle enregistré est en métal argenté et présente deux charms bleus (avec les lettres P et I), deux charms blancs (avec les lettres A et S) et un charm rouge (avec la lettre R) alors que le produit litigieux est en métal doré et comporte deux charms bleus (avec les lettres P et A), deux charms rouges (avec les lettres I et S) et un charm blanc (avec la lettre R), mais ces différences ne sont que de détail et n'altèrent pas la même impression visuelle d'ensemble qui se dégage du modèle enregistré et du produit incriminé. Les ressemblances prédominantes sont du reste reconnues par les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] qui, se prévalant du dépôt FIDEALIS antérieur de la société AKER, soutiennent que le modèle de la société HAPPY DAYS IN PARIS constitue la copie du porte-clés de la société AKER dont il reproduit la combinaison des caractéristiques.

Le porte-clés des sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] constitue donc une contrefaçon du modèle n° 2017-3903 dont est titulaire la société HAPPY DAYS IN PARIS.

Le jugement doit être infirmé en ce sens. Il doit être également infirmé en ce qu'il a retenu la contrefaçon du modèle français n°2016-5402, celui-ci étant annulé par le présent arrêt, et en ce qu'il a condamnées en conséquence les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] à payer à la société HAPPY DAYS IN PARIS la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice.

Sur les mesures réparatrices

La demande indemnitaire et le droit à l'information

La société HAPPY DAYS IN PARIS demande, outre la confirmation de la condamnation des sociétés appelantes à lui verser la somme de 4 000 €, un droit à l'information et à la communication d'éléments comptables et financiers relatifs à l'importation et à la distribution des produits concernés et le prononcé d'un sursis à statuer sur son préjudice définitif dans l'attente de ces éléments.

Cependant, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au très faible nombre (cinq) d'objets litigieux constatés dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, alors que le procès-verbal de constat ultérieur ne fait mention que d'une soixantaine des deux porte-clés litigieux, sans plus de précision, sur le présentoir extérieur de la boutique, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] à payer à la société HAPPY DAYS IN PARIS

la somme de 3 000 € en réparation définitive de son préjudice né de la contrefaçon du modèle français n° 2017-3903, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande relative au droit à l'information ni, par conséquent, à la demande de sursis à statuer.

Les autres demandes

Compte tenu de l'ancienneté des faits et du faible nombre de produits contrefaisants constaté, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de rappel des circuits commerciaux des porte-clés litigieux aux fins de destruction. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande des sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] pour procédure abusive

Les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] sollicitent la condamnation de la société HAPPY DAYS IN PARIS à leur verser à chacune la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.

Le sens de la présente décision, qui fait droit pour partie aux demandes en contrefaçon de la société HAPPY DAYS IN PARIS, prive de fondement la demande pour procédure abusive des sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] qui s'en verront déboutées.

Le jugement sera confirmé de ce chef et la demande en ce qu'elle serait formée au titre de la procédure d'appel sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1], parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel, dont distraction au profit de M^e [H], avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge des sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société HAPPY DAYS IN PARIS peut être équitablement fixée à 3 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmes le jugement sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la société HAPPY DAYS IN PARIS relative au droit d'information,

- dit n'y avoir lieu à publication,

- condamné les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] aux dépens et in solidum au paiement à la société HAPPY DAYS IN PARIS de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Déclare valable le modèle français n°2017-3903 dont est titulaire la société HAPPY DAYS IN PARIS,

Prononce la nullité du modèle français n°2016-5402 appartenant à la société HAPPY DAYS IN PARIS, comme dépourvu de nouveauté et de caractère propre,

Dit que mention de la nullité du modèle français n°2016-5402 sera inscrite au Registre National des Dessins et Modèles (RNDM) à la requête de la société AKER ou de la société SOUVENIRS [Adresse 1],

Dit qu'en distribuant et commercialisant les porte-clés 'Tour Eiffel et charms PARIS', les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] ont commis des actes de contrefaçon du modèle français n° 2017-3903 appartenant à la société HAPPY DAYS IN PARIS,

Condamne in solidum les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] à payer à la société HAPPY DAYS IN PARIS la somme de 3 000 euros, en réparation définitive de son préjudice résultant de la contrefaçon du modèle français n°2017-3903,

Déboute la société HAPPY DAYS IN PARIS de sa demande de rappel des circuits commerciaux des porte-clés litigieux aux fins de destruction,

Y ajoutant,

Déboute la société HAPPY DAYS IN PARIS de sa demande de sursis à statuer,

Déboute les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] de leur demande pour procédure abusive,

Condamne les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de M^e [H], avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés AKER et SOUVENIRS [Adresse 1]
à payer à la société HAPPY DAYS IN PARIS la somme de 3 000 € en
application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE