

## Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET N° Code nac : 39D contradictoire DU 27 MAI 2004 R.G. N° 03/04203 AFFAIRE : S.A.R.L. JEWEL C/ Finn Birk X... Société BABY DAN A/S Décision déferée à la cour : d'un jugement rendu le 21 Mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE N° de chambre : 1ère chambre RG n° : 02/03111 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL représentée par la SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L. JEWEL ayant son siège Zone Industrielle de Cadran, Rue de l'Empire 59133 PHALEMPIN, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués. assistée de Me Sylvie BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE. [\*\*][\*\*][\*\*][\*\*][\*\*][\*\*][\*\*][\*\*] INTIMES Monsieur Finn Birk X... demeurant Rendercey 77, 8680 RY DANEMARK. Société BABY DAN A/S ayant son siège Niel Bohrsvej 14 kd, 8870 LASBY, DANEMARK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués. assistés de Me Marina COUSTE, avocat au barreau de PARIS (L.295).

[\*\*][\*\*][\*\*][\*\*][\*\*][\*\*][\*\*][\*\*] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie Y..., 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Finn Birk X... est titulaire d'un dépôt de modèle d'une barrière de

sécurité pour enfants qu'il a effectué le 27 octobre 1997 à l'Institut National de la Propriété Industrielle. Il a fait commercialiser par la société BABY DAN A/S cet objet depuis, prétend-il, 1989 sous la dénomination "DANAMIC". Estimant que la barrière de sécurité, dénommée "LOTUS" vendue par la société JEWEL reproduisait les caractéristiques de son modèle, monsieur X... et la société BABY DAN ont assigné cette dernière à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nanterre, réclamant la validation de la saisie-contrefaçon pratiquée le 21 février 2002, l'interdiction sous astreinte de commercialiser le produit litigieux, la destruction du stock et 120.000 euros à valoir sur le préjudice résultant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale à déterminer à dire d'expert, outre la publication de la décision. Par jugement rendu le 21 mai 2003, cette juridiction a retenu que la reproduction sans autorisation de l'ensemble des éléments caractéristiques de la barrière revendiquée fondait le grief de contrefaçon fait à la société JEWEL, que la vente de ces modèles s'effectuait au détriment de la société BABY DAN. Elle a ainsi condamné la société JEWEL à payer 40.000 euros à monsieur X... au titre de la contrefaçon et 60.000 euros à la société BABY DAN pour la concurrence déloyale. Elle a fait interdiction à la société JEWEL de distribuer et commercialiser la barrière "LOTUS" sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée. Elle a autorisé la publication de la décision dans trois revues, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société JEWEL à payer, outre les dépens 3.500 euros aux demandeurs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société JEWEL, qui a interjeté appel de cette décision, demande à la cour d'écarter des débats les pièces n° 27, 31, 34, 35, 36, 37 et 38 produites la veille de la clôture qui sont rédigées en langue étrangère et pas ou très incomplètement et approximativement traduites. Elle rappelle que

la société BABY DAN et monsieur X... ont entendu exercer leur action cumulativement sur le fondement de la protection des droits d'auteur conférée par l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle et sur la protection des dessins et modèles organisée par l'article L.511-1 du même code. Elle expose qu'au regard des droits d'auteur, la barrière "DANAMIC" a été divulguée par la société BABY DAN et non pas par monsieur X... Elle ajoute que la définition de l'oeuvre telle qu'elle résulte des écritures de monsieur X... en première instance ne correspond pas à la barrière supposée commercialisée par la société BABY DAN en 1989 et qui est celle de la photographie n°1 de sorte que l'oeuvre n'est pas, selon elle, déterminable. Elle en déduit que les premiers juges ont rendu leur décision sur la base d'une présentation erronée. Elle souligne qu'à l'égard des droits d'auteur, il faut comparer la barrière n°1 DANAMIC de 1986 à celle dénommée "LOTUS", objet de la saisie, photographiée sous le n°4 et observe que ces produits, en dehors des exigences techniques imposées, ne présentent aucune ressemblance. Elle estime que la forme commercialisée en 1986 (photo 1) n'est que le résultat d'un assemblage de données techniques uniquement dicté par la fonction et le respect des normes

en vigueur auquel ne peut s'appliquer la protection conférée au droit d'auteur. Elle affirme que les mêmes observations valent en ce qui concerne la barrière déposée en 1997 qui ne peut bénéficier de la protection des droits d'auteur. Elle soutient que la protection, au regard des dessins et modèles, ne peut concerner que la barrière ayant fait l'objet d'un dépôt par monsieur X... le 29 octobre 1997 (photo 2) qui est, selon elle, tout à fait différent du produit commercialisé par la société BABY DAN en 1989. Elle fait valoir que ce modèle DANAMIC déposé reproduit la même impression visuelle d'ensemble que plusieurs modèles antérieurs tel celui de Maria Huiskens fait à l'OMPI le 04

décembre 1991 qu'elle a commercialisé de 1991 à 1995 sous la référence LOTUS (photo n°3), et le modèle LOTUS modifié déposé le 25 mars 1996 (photo 4) par W et M Nederland Baby Z... qu'elle-même distribue. Elle ajoute qu'on trouve sur le marché un modèle de marque LINDENMANN depuis de très nombreuses années (photo 6). Elle conclut que ces antériorités, destructrices de nouveauté, entachent de nullité le dépôt de monsieur X... du 29 octobre 1997. Déniant toute contrefaçon, elle ne voit pas quels agissements déloyaux distincts pourraient lui être reprochés et fait valoir que si le risque de confusion existe, c'est à son détriment. Elle affirme que ne sont pas démontrés les agissements déloyaux et parasites allégués par la société BABY DAN sur qui pèse la charge de la preuve. Subsidièrement, elle discute le chiffrage du préjudice argué par monsieur X... et la société BABY DAN qui n'est, selon elle, pas justifié. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société BABY DAN et monsieur X... de toutes leurs demandes, de prononcer la nullité du dépôt du 29 octobre 1997 enregistré sous le n°976277 et d'ordonner la transcription de cette décision au registre des modèles de l'Institut National de la Propriété Industrielle, de dire nulle la saisie-contrefaçon pratiquée et d'ordonner la restitution des objets saisis, de condamner la société BABY DAN à lui restituer l'ensemble des sommes payées au titre de l'exécution provisoire. Elle réclame reconventionnellement la condamnation conjointe et solidaire de monsieur X... et de la société BABY DAN à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts à raison d'une stratégie judiciaire destinée à la déstabiliser et portant atteinte à son image de marque comme à sa réputation, ainsi que 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société BABY DAN A/S et monsieur Finn Birk X... répliquent ensemble que ce dernier a créé et conçu en 1986

une barrière de sécurité exploitée de manière continue depuis 1989 qui possède une forme particulière aisément reconnaissable. Monsieur X... revendique la protection du droit d'auteur sur le modèle qu'il a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 29 octobre 1997 comme celle relatif aux dessins et modèles. Il expose que le produit créé en 1986 a connu une évolution de son dispositif de fermeture en 1990/1991 et en 1997/1998 mais que l'apparence générale de la barrière DANAMIC est restée quasiment inchangée. Il approuve la motivation des premiers juges sur les caractéristiques de ce qu'il prétend résulter d'une démarche créative et d'un effort personnel allant bien au-delà de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante. Monsieur X... explique que, titulaire de l'intégralité des droits sur cette barrière, il en a concédé l'exploitation à la société BABY DAN. Il rappelle que sa barrière remplissait les conditions d'originalité requises pour lui permettre de bénéficier de la protection du droit d'auteur. Il soutient que la société JEWEL n'a jamais pu opposer d'antériorité de toute pièce à la date de création de la barrière commercialisée dès 1989 et affirme que les deux dépôts effectués postérieurement qui lui sont opposés sont tous deux postérieurs à la création de sa barrière. La société BABY DAN et monsieur X... demandent en conséquence à la cour de débouter la société JEWEL de sa demande d'annulation du dépôt n°976277 du 29 octobre 1997. Relevant que les barrières de sécurité "LOTUS" saisies le 21 février 2002 reproduisent de manière servile les caractéristiques visuelles du modèle "DANAMIC", ils soutiennent que leur commercialisation caractérise le grief de contrefaçon qui porte atteinte aux droits d'auteur de monsieur X... ainsi qu'aux droits qu'il détient sur le modèle déposé et lui causent un préjudice important. A... font valoir qu'en imitant de façon servile les divers composants de la barrière "DANAMIC", et en

se plaçant ainsi résolument dans le sillage de la société BABY DAN, la société JEWEL a causé à cette dernière un préjudice propre de concurrence déloyale et parasite, distinct de celui de monsieur X...

A... observent que les barrières "LOTUS" peuvent être vendues à des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par la société BABY DAN. Aussi celle-ci et monsieur X... concluent-ils à la confirmation du jugement entrepris. A... demandent en conséquence à la cour de débouter la société JEWEL de toutes ses demandes, de dire que celle-ci a commis une

contrefaçon du modèle sur lequel monsieur X... est titulaire des droits d'auteur et des droits de modèle, de condamner la société JEWE à rembourser à monsieur X... les frais supportés pour la saisie-contrefaçon, de lui interdire toute commercialisation, sous astreinte de 1.000 euros par infraction, d'ordonner, sous astreinte de 1.525 euros par jour de retard, la destruction, sous contrôle d'huissier, du stock ; de condamner la société JEWE à payer à monsieur X... 40.000 euros à titre de provision sur son préjudice, de dire que la société JEWE s'est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société BABY DAN, de la condamner à payer à cette dernière une provision de 60.000 euros sur son préjudice, de désigner un expert avec mission de fournir les éléments pour chiffrer les préjudices, d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux et de condamner la société JEWE à payer à monsieur X... 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mars 2004 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mars 2004. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMMUNICATION DE PIECES Considérant que la société JEWE demande le rejet des débats des pièces 27, 31, 34, 35, 36, 37 et 38 au motif qu'elles auraient été produites à la veille de la clôture et très

incomplètement traduites ; Considérant que ces pièces sont portées sur un bordereau de communication adressé à l'avoué de la société JEWE le 15 décembre 2003, bien antérieurement à la clôture d'abord fixée au 15 janvier 2004 puis repoussée au 26 février puis au 11 mars 2004 de telle sorte que la société JEWE ne peut leur faire le grief d'une communication tardive ; Considérant que les pièces 31 et 38 sont constituées de photographies de la barrière DANAMIC 1990 et des photocopies d'un catalogue ; que le caractère parlant des images ne nécessite pas une traduction complète ; qu'il n'y a pas lieu de rejeter ces pièces ; SUR L'ATTEINTE AU DROIT D'AUTEUR Considérant que monsieur X... s'affirme être l'auteur du modèle de barrière de sécurité DANAMIC qu'il a créé en 1986 et se prévaut de la protection de ses droits, en cette qualité, qu'il tire des dispositions du livre 1 du code de la propriété intellectuelle et, notamment, de son article L.111-1 ; Considérant que ce texte confère à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit une protection du seul fait de la création ; Considérant qu'il n'est pas discuté que la société BABY DAN commercialise, depuis 1989 une barrière de sécurité pour enfants sous la dénomination "DANAMIC" ; qu'il en est au demeurant justifié par la production de différentes factures de ventes à des distributeurs professionnels ; Considérant que la société JEWE fait observer que rien ne permet d'établir que monsieur X... soit bien l'auteur du modèle au motif qu'il n'a pas divulgué l'oeuvre sous son nom ; Considérant que l'article L113-1 édicte en effet que la qualité d'auteur appartient à celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; que cette présomption est toutefois établie sauf preuve contraire ; Considérant que les déclarations concordantes et communes de la société BABY DAN, qui a divulgué ce produit, et de monsieur X... démontrent qu'il n'existe aucune incertitude ni aucun litige sur la paternité de l'oeuvre ; Qu'il suit de là que reste sans portée

l'observation de la société JEWE, dont elle ne tire au demeurant aucune conséquence quant à un éventuel défaut d'intérêt à agir de monsieur X... sur le fondement du droit d'auteur ; Considérant qu'il est établi, par les différentes photographies et catalogues produits aux débats que la barrière, créée par monsieur X... et commercialisée par la société BABY DAN à partir de 1989, présente les caractéristiques d'un ensemble de barres métalliques peintes comportant une partie dormante qui se cale dans le chambranle d'une porte et un élément mobile, monté sur charnières, formant portillon ; que l'ensemble comporte deux barres de section rectangulaire assurant sa rigidité, sa bonne tenue au chambranle et la verticalité des charnières du portillon, lui-même constitué de tubes creux soudés disposés verticalement ; Considérant que la circonstance que cette oeuvre ait connu des évolutions, en 1990/1991 et en 1997/1998, ne saurait la priver de la protection des droits de son auteur dès lors que, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la combinaison des éléments de cet objet lui confère une esthétique sobre et harmonieuse, soulignée par la finesse de son architecture, une ligne particulièrement reconnaissable et une impression visuelle d'ensemble qui la distingue des autres barrières de sécurité pour enfants présentes sur le marché ; Considérant que ces caractéristiques et qualités n'ont aucunement été dénaturées ou même seulement altérées par le choix de porter de six à sept le nombre de barreaux verticaux du portillon pour en resserrer l'écartement et de remplacer la section cylindrique du tube formant main courante par une carrée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société JEWE, si un tel objet, qui touche directement à la sécurité des enfants, doit nécessairement respecter un certain nombre de normes et d'exigences, la forme générale et les détails de la barrière "DANAMIC" ne sont pas seulement le résultat d'un assemblage

de données techniques uniquement dictées par leur fonction ; que la couleur et le matériau, les arrondis d'angles, le choix d'un portillon plus étroit que le chambranle, le système de fixation et de fermeture sont autant de caractéristiques originales qui ne dépendent pas exclusivement de la fonction recherchée ; Considérant que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce modèle traduit, par ses caractéristiques, un effort de création qui lui apporte l'originalité justifiant sa protection au titre du droit d'auteur à laquelle monsieur X... peut prétendre ; SUR LA VALIDITE DU DEPOT DE MODELE EFFECTUE LE 29 OCTOBRE 1997 Considérant que la société JEWÉ affirme que le modèle déposé par monsieur X... à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 29 octobre 1997 est tout à fait différent de l'article commercialisé par la société BABY DAN en 1989 et qu'il produit la même impression visuelle d'ensemble que plusieurs autres modèles antérieurs déposés ou fabriqués par des tiers ; Mais considérant que, comme il a été retenu ci-avant, les évolutions apportées, à partir de 1989, au modèle créé par monsieur X... et divulgué par la société BABY DAN n'ont pas modifié les caractéristiques essentielles de son originalité ; Considérant que les dépôts de modèles de barrières de sécurité qu'oppose la société JEWÉ à l'appui de sa demande de nullité sont tous deux postérieurs à la date de création de la barrière DANAMIC ; qu'il en est de même des catalogues édités par la société JEWÉ ; Considérant que la divulgation antérieure par la société BABY DAN ne peut affecter la nouveauté du modèle dès lors que cette dernière tient ses droits du créateur lui-même ; Qu'il suit de là que doit recevoir confirmation le jugement qui a débouté la société JEWÉ de sa demande en annulation du dépôt du modèle ; Considérant qu'il en découle que la société JEWÉ n'est pas fondée à soutenir que la saisie-contrefaçon pratiquée le 21 février 2002 serait nulle et qu'il

conviendrait d'ordonner la restitution des objets saisis ; SUR L'ATTEINTE AU MODELE Considérant qu'il n'est pas discuté et au demeurant démontré par les différents catalogues produit aux débats et par la saisie-contrefaçon à laquelle il a été procédé le 21 février 2002 dans les locaux de la société JEWÉ, que cette dernière procède à la commercialisation d'une barrière de sécurité pour enfants, dénommée "LOTUS" ; Considérant que cet objet, fabriqué en métal peint, est doté du même support que celui de DANAMIC constitué de deux barres de section rectangulaire soudées en "T" renversé, l'une destinée à reposer au sol et l'autre à supporter les charnières du portillon, lui-même constitué de tubes verticaux soudés ; Considérant que, hormis l'absence d'arrondis des angles du portillon et du support mural, la barrière LOTUS présente la même forme, le même nombre de barreaux, le même écartement de deux barreaux entre le chambranle et le support des charnières du portillon, les mêmes systèmes de blocage de l'ensemble par des butoirs caoutchoutés ou plastifiés montés sur pas de vis, la même modalité de fermeture du portillon par verrouillage à levier ; qu'elle constitue ainsi une imitation quasi servile de la barrière DANAMIC ; Considérant que la reproduction sans aucune autorisation de l'ensemble des éléments caractéristiques de la barrière revendiquée constitue une violation des droits acquis par monsieur X... tant en sa qualité d'auteur qu'en celle de titulaire du dépôt du modèle ; SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant qu'en commercialisant les barrière LOTUS contrefaisantes, la société JEWÉ cause à la société BABY DAN un trouble de concurrence déloyale et parasitaire distinct de l'atteinte aux droits de l'auteur et du propriétaire du modèle ; Considérant que cette commercialisation a pour effet de priver la société BABY DAN d'un chiffre d'affaires, la perturbe dans son développement et porte atteinte à son image commerciale en créant dans l'esprit de la

clientèle une confusion à son détriment ; SUR LE PREJUDICE Considérant que la reproduction illicite litigieuse a causé à monsieur X... un préjudice résultant de la banalisation de son oeuvre et de son modèle, du manque à gagner comme de l'atteinte la valeur patrimoniale de sa création ; Considérant qu'il convient dès lors de confirmer la détermination qu'ont effectué les premiers juges du préjudice qu'il a subi et la condamnation de la société JEWÉ à lui payer la somme de 40.000 euros ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte entièrement que les premiers juges, procédant une analyse chiffrée du manque à gagner de la société BABY DAN au regard de la masse contrefaisante et relevant le défaut de preuve notamment sur les investissements publicitaires, ont condamné la société JEWÉ à payer à la société BABY DAN la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant qu'une mesure d'expertise ne peut pallier l'insuffisance d'une partie dans la démonstration de la preuve ; que la société BABY DAN sera déboutée de sa demande de désignation d'un expert ; SUR LES AUTRES DEMANDES ; Considérant que ne peut aboutir la demande de monsieur X... tendant à la condamnation de la société JEWÉ à lui rembourser les frais d'huissier supportés pour la saisie-contrefaçon dès lors que cette prétention n'est pas même chiffrée ; Considérant que doit recevoir confirmation le jugement qui a fait interdiction à la société JEWÉ, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de commercialiser la barrière de sécurité pour enfants dénommée LOTUS ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la

mesure de destruction du stock saisi dès lors que celle d'interdiction sous astreinte est suffisamment protectrice des droits des intimés ; Considérant qu'en égard à la clientèle visée par le produit contrefaisant, il convient d'accueillir partiellement la demande de la société BABY DAN et de monsieur X... et d'ordonner la

publication du présent arrêt dans trois journaux ou revues au choix de monsieur X... et aux frais de la société JEWE sans que le coût TTC de chaque insertion n'excède la somme de 2.500 euros ; Considérant que la société JEWE qui échoue dans toutes ses prétentions à nullité du modèle et de la saisie et à qui est faite interdiction de commercialiser ses produits LOTUS n'est pas fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts en invoquant un préjudice résultant de l'atteinte à son image et à son activité commerciale ; qu'elle sera déboutée de cette demande ; Considérant qu'en égard à la confirmation du jugement, la société JEWE doit être déboutée de sa demande en restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société BABY DAN la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société JEWE sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à l'appelante qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DIT n'y avoir lieu à rejeter les pièces, communiqués par la société BABY DAN A/S et monsieur Finn Birk X... sous les numéros 27, 31, 34, 35, 36, 37 et 38, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, ORDONNE la publication du présent arrêt dans trois journaux ou revues au choix de monsieur Finn Birk X... et aux frais de la société JEWE sans que le coût TTC de chaque insertion n'excède la somme de 2.500 euros ; CONDAMNE la société JEWE à payer à monsieur Finn Birk X... la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DEBOUTE tant la société JEWE que la

société BABY DAN A/S et monsieur Finn Birk X... de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société JEWE aux dépens d'appel qui pourront être recouverts directement par la SCP BOMMART-MINAULT, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,