

15

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2^{ème} Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2009

2009-002078

N° 2009/ 29

Décision déferée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 10 octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 2004 03433

Rôle N° 08/11670

APPELANTES

S.A.R.L. WIS

S.A.R.L. WIS
dont le siège social est sis 30 rue Campo Formio - 75013 PARIS

**S.A. MIKLI
DIFFUSION
FRANCE**

S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE
dont le siège social est sis 30 rue Campo Formio - 75013 PARIS

C/

**S.A.R.L. HORIZANE
SANTE**

représentées par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Christophe BETTATI pour la SELARL Pascal WILHELM &
Associés, avocats au barreau de PARIS

**Société WENZHOU
YUANYANG
GLASSES CO
LIMITED**

INTIMEES

S.A.R.L. HORIZANE SANTE
dont le siège social est sis 400 rue Famille Laurens - 13854 AIX EN
PROVENCE CEDEX 3
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la
Cour,
plaidant par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX EN
PROVENCE

Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
ERMENEUX

**Société WENZHOU YUANYANG GLASSES, prise en la personne de son
représentant légal en exercice**
domicilié en cette qualité au siège sis High Science and Technology Area - Putao
Peng N° 8 - Lane 1 - WENZHOU (République Populaire de Chine)
défaillante

~~*~*~*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le **15 décembre 2008** en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle ROMAN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2009.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le **22 janvier 2009**,

Signé par **Monsieur Robert SIMON, Président**, et **Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier** auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

La S.A.R.L. WIS est concepteur et créateur de montures de lunettes, et titulaire des marques <ALAIN MIKLI> et <MIKLI>; de son côté la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE est, par un contrat entré en vigueur le 1^{er} août 1988, licenciée exclusive pour la fabrication et la commercialisation en FRANCE des produits de ces marques.

Le 1^{er} octobre 1999 ces deux sociétés ont déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle une enveloppe SOLEAU pour une monture de lunette référencée anciennement 2704 et aujourd'hui A0021.

La S.A.R.L. WIS, autorisée par ordonnance du 12 février 2004, a fait procéder le 18 suivant à une saisie contrefaçon de montures de lunettes référencées MAESTRO au siège de la S.A.R.L. HORIZANE SANTE à AIX EN PROVENCE et en présence du gérant de celle-ci Monsieur Thierry GEETS; ce dernier a déclaré *"Il y a une similitude frappante entre les deux paires de lunettes, mais j'ignorais cette collection d'ALAIN MIKLI. Je vais arrêter la vente de ce produit dès aujourd'hui"*; l'Huissier de Justice a constaté que le produit MAESTRO est fourni par la société chinoise WENZHOU YUANYANG GLASSES, existe en 24 références (4 couleurs et 6 dioptries), a été du 1^{er} janvier au 31 décembre 2003 vendu à 13 708 exemplaires, et se trouve en stock pour 2 529 exemplaires.

Le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE, par jugement du 10 octobre 2005 retenant notamment que l'enveloppe SOLEAU prévue par l'article L. 613-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ne confère pas à ses auteurs le droit de s'opposer à l'exploitation non autorisée de leur création; que selon l'article 4 de la loi du 14 juillet 1909 cette enveloppe n'assure pas la protection des dessins et modèles comme le ferait un dépôt de ceux-ci à l'Institut National de la Propriété Industrielle; que la S.A.R.L. HORIZANE SANTE est de parfaite bonne foi; et que les produits de cette société ne peuvent être assimilés à ceux de la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE qui bénéficient du monopole légal de distribution de l'article L. 4362-9 du Code de la Santé Publique, a :

- * rejeté comme injustifiées toutes les demandes de la S.A.R.L. WIS et de la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE à l'encontre de la S.A.R.L. HORIZANE SANTE;
- * condamné les deux premières sociétés à payer à la troisième une somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- * déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la S.A.R.L. HORIZANE SANTE à l'encontre de la société WENZHOU YUANYANG GLASSES.

La S.A.R.L. WIS et la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE ont interjeté appel le 23 janvier 2006, et 19 septembre suivant la S.A.R.L. HORIZANE SANTE a interjeté un appel provoqué.

Concluant le 16 juillet 2007 la S.A.R.L. WIS et la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE soutiennent que :

- leurs modèles de lunettes possèdent une forte originalité; le produit A0021 est commercialisé depuis 2000; sur ce dernier la S.A.R.L. WIS agit uniquement en qualité de titulaire des droits d'auteur (livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle), l'enveloppe SOLEAU n'ayant été communiquée que pour donner date certaine à la création de ce produit, et non pour se prévaloir d'une protection au titre des dessins et modèles; ce produit est original, peu important qu'il ait une forme ou une apparence dictée par sa nature et son résultat technique; ayant été divulgué sous le nom de la S.A.R.L. WIS cette dernière est présumée en être l'auteur;
- le produit de la S.A.R.L. HORIZANE SANTE contrefait le produit A0021 en le reproduisant quasi-servilement, ce qu'a reconnu le gérant de la S.A.R.L. HORIZANE SANTE lors de la saisie contrefaçon; le fabricant chinois la société WENZHOU YUANYANG GLASSES a lui-même déclaré avoir acheté un produit original ALAIN MIKLI pour le copier comme le font de nombreux autres fabricants de ce pays; la S.A.R.L. HORIZANE SANTE aurait dû, compte tenu des pratiques de contrefaçon en CHINE, prendre tous renseignements auprès de son fournisseur afin de connaître l'origine du produit qu'elle acquérait; la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon civile, surtout pour un importateur professionnel; est également inopérant le fait que la S.A.R.L. HORIZANE SANTE n'ait pas connu le contenu de l'enveloppe SOLEAU; même si cette société exerce une activité commerciale étrangère à l'optique, cette absence de concurrence entre l'intéressée et elles-mêmes n'exclut pas la contrefaçon;
- le produit MAESTRO est de nature à créer un risque de confusion avec le produit A0021 dès lors que tous deux se superposent de façon quasi-identique et que le premier cherche à bénéficier du même effet de gamme; la S.A.R.L. HORIZANE SANTE commercialise son produit à 6,99 euros H.T., alors que la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE le vend à 122,00 euros H.T. soit 17 fois plus cher, ce qui entraîne une vulgarisation de ce dernier; le produit contrefaisant est de qualité médiocre (verres pré-adaptés qui n'apportent pas une qualité de correction adaptée à la vue du porteur; branches en plastique, et non en acétate comme le produit A0021); la reproduction servile par la S.A.R.L. HORIZANE SANTE permet à celle-ci de s'épargner les frais de conception, et de profiter indûment des efforts d'innovation et de promotion des produits ALAIN MIKLI ainsi que de la notoriété de cette marque; la situation de concurrence entre les adversaires que sont la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE et la S.A.R.L. HORIZANE SANTE n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale, d'autant que la S.A.R.L. WIS n'est pas opticien-lunetier et ne commercialise pas de verres correcteurs, ce qui exclut l'application de l'article L. 4362-9 du Code de la Santé Publique; est inopérante, au regard de la concurrence parasitaire, la prétendue absence de confusion entre les produits en cause;
- leur préjudice est constitué du gain manqué (bénéfices perdus sur les ventes manquées à raison des faits de contrefaçon) et de la perte subie (vulgarisation du produit, diminution de sa valeur patrimoniale telle qu'elle résulte de tous les frais exposés par elles deux pour sa création et sa commercialisation).

Les appelantes demandent à la Cour d'infirmer le jugement et de :

- valider les opérations de saisie contrefaçon;
- dire et juger que la S.A.R.L. HORIZANE SANTE :
 - . s'est rendue coupable de contrefaçon des droits d'auteur appartenant à la S.A.R.L. WIS sur le modèle de lunettes ALAIN MIKLI A0021 (anciennement 2704);
 - . a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE;
- interdire à la S.A.R.L. HORIZANE SANTE, sous astreinte définitive de 1 500,00

euros par infraction constatée, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre des produits contrefaisants;

- ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents et supports contrefaisants appartenant à cette société en tous lieux où ils se trouveraient;

- condamner la S.A.R.L. HORIZANE SANTE à payer :

. à la S.A.R.L. WIS la somme réajustée de 130 000,00 euros pour l'atteinte à ses droits d'auteur sur le modèle contrefait, sauf à parfaire;

. à la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE la somme réajustée de 130 000,00 euros à titre de réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire;

- ordonner la parution de la décision dans trois journaux aux choix d'elles-mêmes et aux frais de la S.A.R.L. HORIZANE SANTE et dans la limite de 3 000,00 euros par insertion;

- condamner cette même société à verser à chacune d'elles la somme de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 23 juin 2008, puis rétablie le 26 suivant par conclusions de la **S.A.R.L. HORIZANE SANTE** qui répond que :

- commerçante de gros en produits pharmaceutiques elle a été démarchée par la société WENZHOU YUANYANG GLASSES pour des loupes de lecture destinées aux presbytes, et les a commercialisées auprès de ses clients pharmaciens;

- il existe effectivement une similitude frappante entre les produits en conflit, mais la contrefaçon doit comporter un élément intentionnel aux termes de l'article L. 521-4 du Code de la Propriété Intellectuelle; les articles L. 511-8 et L. 711-2 du même Code ne protègent pas un produit dont les caractéristiques sont imposées par sa fonction technique; l'enveloppe SOLEAU n'est pas un titre de propriété et son caractère non public interdit aux tiers dont elle-même toute connaissance du dessin ou du modèle qu'elle contient; son activité est étrangère à l'optique ce qui l'empêche de connaître le marché de ce secteur;

- ses produits ne peuvent être assimilés à ceux de la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE, lesquels bénéficient au terme de l'article L. 4362-9 du Code de la Santé Publique d'un monopole légal de distribution dont il n'est pas démontré la violation, elle-même commercialisant des lunettes-loupes et non des lunettes proprement dites; l'absence d'identité des produits, notamment quant à leur fonction, interdit de considérer le moindre risque de confusion; le prétendu risque d'atteinte à l'image de la marque ALAIN MIKLI n'est pas démontré, non plus que le fait que la clientèle de ses adversaires se dirigera grâce à leurs notoriété et efforts publicitaires vers les produits d'elle-même aux lieu et place de ceux des intéressés;

- il n'est pas établi soit que les acheteurs de ses lunettes prémontées y feraient ultérieurement monter des verres correcteurs au sens de l'article précité, soit qu'elle ait commercialisé de simples montures exemptes de loupes; le préjudice invoqué par les appelantes n'est pas prouvé; les frais de celles-ci versés aux débats ne concernent pas spécialement le modèle A0021;

- en sa qualité de vendeur de bonne foi elle peut faire valoir la garantie de son fournisseur la société WENZHOU YUANYANG GLASSES, laquelle est l'auteur principal (et donc de mauvaise foi) de la contrefaçon.

L'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement et de :

- subsidiairement constater sa bonne foi;
- à titre infiniment subsidiaire faire droit à l'appel en garantie formelle de la société WENZHOU YUANYANG GLASSES, qui sera après mise hors de cause d'elle-même condamnée à la relever et garantir de toute condamnation;
- condamner conjointement et solidairement la S.A.R.L. WIS et la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE à la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société WENZHOU YUANYANG GLASSES a fait l'objet le 17 janvier 2008 du procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2008.

MOTIFS DE L'ARRET :

Le seul fondement juridique invoqué par la S.A.R.L. WIS et la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE est le droit d'auteur régi par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, et non un brevet d'invention (livre VI) ou un dessin et modèle (livre V). C'est en conséquence à tort que le Tribunal de Commerce a motivé une partie de son jugement par :

- l'article L. 613-7 dudit Code qui concerne les brevets d'invention;
- l'article 4 de la loi du 14 juillet 1909 [disparu depuis ... la loi n° 92-597 du 1^{er} juillet 1992 et devenu l'ancien article L. 511-7 du même Code] qui concerne les dessins et modèles. De même sont étrangers au litige les articles L. 511-8, L. 521-4 et L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle visés par la S.A.R.L. HORIZANE SANTE.

Sur la contrefaçon :

Une oeuvre de l'esprit telle qu'une monture de lunettes, peu important que l'acheteur y fasse adapter des verres de correction ou des loupes, est une oeuvre des arts appliqués selon l'article L. 112-2-10° du Code de la Propriété Intellectuelle; pour ce motif elle bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur dès lors qu'elle est originale; il est par ailleurs sans conséquence pour ce droit d'auteur que cette oeuvre ait fait l'objet d'un dépôt par enveloppe SOLEAU comme cela a été le cas le 1^{er} octobre 1999 pour la monture de lunette référencée A0021, puisque le bénéfice précité existe du seul fait de la création de l'oeuvre et que ce dépôt n'a pour intérêt que de dater son contenu.

Le produit A0021 est divulgué par la S.A.R.L. WIS, ce qui signifie que cette dernière est présumée en être l'auteur; cette présomption n'est nullement combattue par la S.A.R.L. HORIZANE SANTE, ce qui justifie la qualité d'auteur revendiquée par la première société. La date de cette divulgation est celle des catalogues de l'intéressée de l'automne 2003, c'est-à-dire antérieurement à la saisie contrefaçon du 18 février 2004 auprès de la seconde société.

Ce produit de la S.A.R.L. WIS est original c'est-à-dire qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur en raison notamment des éléments suivants :

- une monture en demi-cercle, qui ne sertit pas les verres mais est fixée à eux par une tige plate descendant de chaque côté du pont jusqu'au niveau des plaquettes;
 - une barre pliée selon un galbe harmonieux et progressif d'une extrémité à l'autre des tenons, et décalée sur l'avant des verres;
 - une courbe tout en rondeur au niveau de l'oreille;
 - un pont nasal indépendant du cercle;
 - une charnière flex invisible, avec un bras recourbé à 180 ° se terminant par un fixe-charnière formant une demi-boule qui englobe la vis fixée au centre de la plaquette.
- Et cette originalité ne doit pas être appréciée au regard de la nature ou de la fonction du produit, ces éléments étant étrangers au droit d'auteur.

Le produit MAESTRO de la S.A.R.L. HORIZANE SANTE reproduit quasi-servilement le produit A0021 de la S.A.R.L. WIS, ainsi que l'a clairement précisé le gérant de la première société Monsieur GEETS lors de la saisie contrefaçon effectuée par la seconde le 18 février 2004. Et en matière civile la bonne foi du contrefacteur est inopérante, contrairement à ce que prétend la S.A.R.L. HORIZANE SANTE, laquelle en sa qualité de professionnelle du commerce ne pouvait ignorer que de très nombreux produits d'origine chinoise sont des contrefaçons, et que par suite acheter ces montures à la société chinoise WENZHOU YUANYANG GLASSES constituait un risque non négligeable de porter atteinte aux droits de créateurs français. Par ailleurs la contrefaçon porte sur les montures de lunettes, et non sur les verres à y adapter, ce qui rend la S.A.R.L. HORIZANE SANTE concurrentielle de ses deux adversaires puisque tous deux commercialisent de telles montures.

C'est en conséquence à tort que le Tribunal de Commerce a débouté la S.A.R.L. WIS de sa demande de contrefaçon contre la S.A.R.L. HORIZANE SANTE.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

Le produit A0021 commercialisé par la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE n'est pas réservé aux opticiens-lunetiers qui en vertu de l'article L. 4362-9 du Code de la Santé Publique bénéficient d'un monopole légal de distribution; il s'adapte en effet soit aux lunettes proprement dites c'est-à-dire avec verres correcteurs qui sont seules concernées par ce monopole, soit aux lunettes-loupes que peuvent librement vendre des commerçants dont les pharmaciens clients de la S.A.R.L. HORIZANE SANTE. Par suite il existe pour partie des relations concurrentielles entre les diffuseurs de ces produits en conflit que sont ces deux sociétés, bien que de toute façon ce type de relation ne soit pas une condition de l'action en concurrence déloyale et parasitaire.

La quasi-similitude du produit MAESTRO de la S.A.R.L. HORIZANE SANTE par rapport à celui de la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE est clairement de nature à créer un risque de confusion, les clients de celle-là pouvant légitimement croire acquérir la monture de lunettes de celle-ci. Par ailleurs le produit A0021 est vendu à 122,00 euros tandis que le produit MAESTRO l'est à 6,99 euros ce qui attire très facilement l'acheteur. De plus le produit de la S.A.R.L. HORIZANE SANTE présente une moindre qualité puisque ses branches sont en plastique, alors que celles de la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE sont en acétate. Le produit contrefait est donc banalisé et même dévalorisé par le fait que la clientèle sera déçue après avoir constaté la moindre qualité de celui contrefaisant qu'elle aura confondu avec le précédent.

En second lieu la Cour constate que la S.A.R.L. HORIZANE SANTE commercialise son produit après s'être contentée de l'avoir acheté à la société WENZHOU YUANYANG GLASSES, et bénéficie donc sans effort mais indûment des recherches et investissements commerciaux et publicitaires de la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE nécessaires pour mettre au point son propre produit, ainsi que du succès de ce dernier.

Il existe ainsi des faits de concurrence déloyale et parasitaire distincts de ceux de contrefaçon.

Sur le préjudice et sa réparation :

La contrefaçon par la S.A.R.L. HORIZANE SANTE a causé à la S.A.R.L. WIS un préjudice que la Cour chiffrera à la somme de 7 000,00 euros, compte tenu notamment du nombre (16 237) de produits contrefaisants saisis le 18 février 2004.

La concurrence déloyale et parasitaire a entraîné pour la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE une perte des bénéfices qu'elle aurait pu réaliser sur ses produits si la clientèle n'avait pas préféré ceux contrefaisants de la S.A.R.L. HORIZANE SANTE, ainsi que la vulgarisation de son produit par celui moins bon de cette société. Ce préjudice sera chiffré à la somme de 7 000,00 euros.

Il sera fait droit selon les modalités du dispositif du présent arrêt aux demandes accessoires formées par la S.A.R.L. WIS et la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la S.A.R.L. HORIZANE SANTE, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par leurs adversaires au titre des frais irrépétibles.

Sur la garantie de la S.A.R.L. HORIZANE SANTE par la société WENZHOU YUANYANG GLASSES :

Cette garantie est due parce que la seconde société a fourni la première en montures de lunettes contrefaisantes; en outre Madame Shirley LI, interlocutrice de la S.A.R.L. HORIZANE SANTE au sein de la société WENZHOU YUANYANG GLASSES,

informée de la saisie contrefaçon du 18 février 2004, lui a répondu le 4 mars suivant que son responsable avait acheté un produit original ALAIN MIKLI pour le copier et le lui vendre. Cependant cette garantie ne peut être accompagnée de la mise hors de cause que réclame la S.A.R.L. HORIZANE SANTE, puisque cette dernière est responsable pour les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire.

DECISION

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt de défaut et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Infirme en totalité le jugement du 10 octobre 2005.

Constate que le modèle de monture de lunettes référencé A0021 de la S.A.R.L. WIS a été contrefait par celui référencé MAESTRO de la S.A.R.L. HORIZANE SANTE, et condamne la seconde société à payer à la première :

- * la somme de 7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts;
- * une indemnité de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Constate que la S.A.R.L. HORIZANE SANTE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE, et condamne la seconde société à payer à la première :

- * la somme de 7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts;
- * une indemnité de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Interdit à la S.A.R.L. HORIZANE SANTE, sous astreinte définitive de 500,00 euros par infraction constatée, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre les produits contrefaisants.

Ordonne la saisie et la destruction de tous produits, documents et supports contrefaisants appartenant à la S.A.R.L. HORIZANE SANTE en tous lieux où ils se trouveraient.

Ordonne la parution du dispositif du présent arrêt dans trois journaux aux choix de la S.A.R.L. WIS et la S.A. MIKLI DIFFUSION FRANCE, aux frais de la S.A.R.L. HORIZANE SANTE et dans la limite de 3 000,00 euros H.T. par insertion.

Rejette toutes autres demandes.

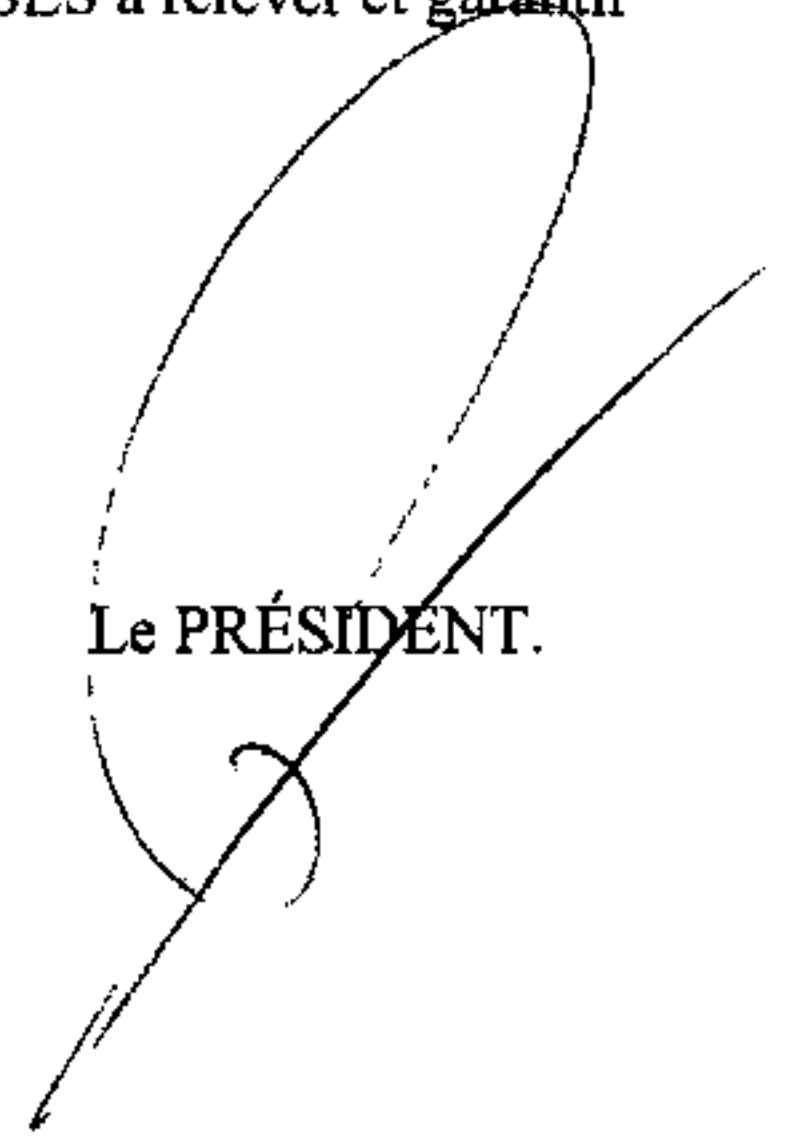
Condamne la S.A.R.L. HORIZANE SANTE aux entiers dépens, avec droit pour la S.C.P. d'Avoués de SAINT FERREOL et TOUBOUL de recouvrer directement ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société WENZHOU YUANYANG GLASSES à relever et garantir en totalité la S.A.R.L. HORIZANE SANTE.

Le GREFFIER.

A handwritten signature consisting of several overlapping, slanted lines forming a stylized, abstract shape.

Le PRÉSIDENT.

A handwritten signature featuring a large, oval-shaped loop at the top, with a long, sweeping line extending downwards and to the left, ending in a small hook.