

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 27 septembre 2007
Quinzième chambre

RG 2005050101
16.09.2005

ENTRE : SAS LAPERCHE,
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître A Avocat (J04 9) et comparant par la
SEP SEVELLEC - CRESSON, Avocats (W09)

ET : SAS FOSSIER CARMINE, dont le siège social est [...] ABBEVILLE 424 707 115.
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître G Avocat (E617) et comparant par la
SCP MOREAU-SIMON & ASSOCIES Avocats (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société LAPERCHE exerce des activités de fabrication et de vente de serrures, de ferrures et des clés associées. Elle a divulgué sous son nom en 1989 un modèle de clé sous la dénomination DIAM. La société LAPERCHE invoque des droits d'auteur sur ce modèle de clé en application des articles L 111-1 et L113-5 du Code de la propriété intellectuelle. Elle est, par ailleurs, titulaire et propriétaire d'un enregistrement de dessins et modèles déposé le 5 avril 1989 sous le numéro 892 305, publié le 5 mars 1990 sous les numéros 273 071 à 273 073, relatifs à plusieurs modèles de clés, dont un modèle à poignée plus épaisse que la tige de la clé. Bénéficiant d'un droit de propriété sur ce modèle, la société LAPERCHE revendique le droit exclusif d'exploiter ce modèle de clé.

La société FOSSIER CARMINE, filiale de la société DECAYEUX, groupe DAD, fabrique des serrures et des modèles de clés. Elle a absorbé en décembre 2001 la société PICARDIE SERRURE créée en 1984, qui avait pour activité la fabrication de quincaillerie d'ameublement et de serrurerie.

La société LAPERCHE ayant appris que la société FOSSIER CARMINE, fabriquait et commercialisait des cylindres associés à des clés présentant les caractéristiques de son modèle enregistré, a fait constater par procès-verbal d'huissier de justice en date du 13 avril 2005, que des clés sous les marques PICARDIE SERRURE, MODA et TARA étaient offerts à la vente sur le site Internet www.mesclefs.com accessible à Paris. Par un second procès-verbal, en date du 13 juin 2005, maître Pascal R a constaté la vente d'une boîte MODA contenant un cylindre et un jeu de trois clés marquées CARMINE, par le magasin AU FORUM DU BATIMENT à Paris, au prix de 52,50 € HT.

Suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Abbeville du 2 mai 2005, saisie contrefaçon a été diligentée le 8 juin 2005 par maître G, huissier de justice à Abbeville 80101, dans les locaux de la société FOSSIER CARMINE à Feuquières-en-Vimeux 80210.

A la suite des constatations recueillies par l'huissier de justice, la société LAPERCHE a engagé la présente instance aux fins de faire constater la contrefaçon, la violation de ses droits et de voir prononcer des mesures d'interdictions de commercialisation des clés litigieuses et de publications du jugement.

Procédure

Par assignation du 21 juin 2005, puis par trois jeux de conclusions des 9 juin 2006, 10 novembre 2006 et 5 juillet 2007, la société LAPERCHE demande au tribunal de :

- La déclarer recevable et bien fondée dans son action en contrefaçon de modèle de clé et de droit d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire ;
- interdire à la société FOSSIER CARMINE la fabrication, la commercialisation et l'exportation des clés contrefaisantes et de toutes clés similaires, associées ou non à des cylindres, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
- Ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la confiscation du stock de clés contrefaisantes, associées ou non à des cylindres, ainsi que de toutes étiquettes, documents, papiers commerciaux, publicités, etc., portant sur les clés incriminées ainsi que du matériel ayant servi spécialement à la fabrication des clés incriminées et se trouvant entre les mains de la société FOSSIER CARMINE ou de ses représentants ou préposés, ainsi qu'en tout autre lieu, et leur remise à la société LAPERCHE dans les 8 jours de la signification du Jugement à intervenir, et ce en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier, aux frais de la société FOSSIER CARMINE ;
- S'entendre le tribunal se réserver la liquidation des astreintes ordonnées ;
- Condamner la société FOSSIER CARMINE à verser à la société LAPERCHE la somme de 50.000C à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, en réparation du préjudice moral de l'atteinte à son droit de propriété ;
- Condamner la société FOSSIER CARMINE à verser à la société LAPERCHE la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son droit de représentation ;
- Désigner tel expert-comptable qu'il appartiendra, aux frais avancés de la société FOSSIER CARMINE, avec mission de déterminer la date exacte à partir de laquelle la contrefaçon a débuté, déterminer le nombre de cylindres+clés contrefaisantes fabriquées et vendues depuis cette date, notamment les cylindres MODA et TARA et tout autre modèle de clé identique ou similaire à la clé DIAM, fixer l'indemnité due à la société LAPERCHE à titre de préjudice commercial, pour les faits de contrefaçon commis depuis "temps non prescrit", soit 10 années avant l'introduction de la présente action, jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise;

- Condamner la société FOSSIER CARMINE à verser à la société LAPERCHE, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial, une indemnité à fixer par dire d'expert, pour les faits non prescrits commis jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise;

- Condamner la société FOSSIER CARMINE à payer à la société LAPERCHE, par provision, la somme de 500.000 euros à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts pour contrefaçon, en réparation du préjudice commercial subi du fait de l'atteinte à son droit de reproduction et à ses droits d'exploitation du modèle déposé no273 073; Condamner la société FOSSIER CARMINE à verser à la société LAPERCHE la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

- Ordonner la publication du Jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société LAPERCHE et aux frais avancés de la société FOSSIER CARMINE, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 3.000 euros HT.

- Condamner la société FOSSIER CARMINE à verser à la société LAPERCHE la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, quitte à parfaire ;

- Dire la société FOSSIER CARMINE irrecevable et mal fondée en ses demandes, l'en débouter ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

- Condamner la société FOSSIER CARMINE en tous les dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de constats de l'huissier et les frais de saisie contrefaçon.

Par trois jeux de conclusions reconventionnelles des 25 novembre 2005, 29 septembre et 22 décembre 2006, la société FOSSIER CARMINE demande au tribunal de :

- Dire que le modèle de tête de clé commercialisé sous la dénomination « DIAM » par la société LAPERCHE ne peut bénéficier de la protection des dispositions du livre 1 du Code de la propriété intellectuelle ;

- Prononcer la nullité du modèle n° 273.073 objet du dépôt 892.305 effectué à l'INPI le 5 avril 1989 par la société LAPERCHE ;

- Débouter la société LAPERCHE de son action tant en contrefaçon de modèle qu'en concurrence déloyale et parasitaire ;

Reconventionnellement,

- Condamner la société LAPERCHE à payer à la société FOSSIER CARMINE à titre de dommages et intérêts, la somme de 300.000 € ;

- Ordonner en outre et ce, à titre de supplément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société FOSSIER CARMINE et aux frais de la société LAPERCHE et dire que le coût de chacune de ces publications ne saurait être inférieur à la somme de 5.000 € HT ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Ordonner l'inscription du jugement à intervenir au Registre National des Dessins et Modèles sur réquisition du Greffier ;
- Condamner la société LAPERCHE au paiement de la somme de 30.000€ en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
- La condamner aux dépens.

A l'audience collégiale du 24 mai 2007, le tribunal a confié l'affaire à un juge rapporteur qui, après avoir entendu les parties en leurs observations à son audience du 5 juillet 2007, a prononcé la clôture des débats et indiqué que le jugement serait prononcé le 27 septembre 2007.

Moyens des parties et motifs du jugement Sur la validité des droits invoqués

Se fondant sur les dispositions du livres I du Code de la propriété intellectuelle, la société LAPERCHE soutient être titulaire des droits d'auteur sur le modèle de clé DIAM, divulgué sous le nom de la société LAPERCHE dans son catalogue de 1989. Par ailleurs, ce modèle de clé a fait l'objet d'un dépôt n°273 073 en date du 5 avril 1989. La demanderesse revendique la protection de son modèle au titre du livre V du Code de la propriété intellectuelle. Cette clé DIAM se caractérise par la combinaison originale des éléments qui ont fait l'objet d'une description précisée ci-après.

La requérante soutient l'absence de caractère fonctionnel, donc non protégeable, des caractéristiques du modèle DIAM. La validité des droits de la société LAPERCHE ressort de son effort de création pour mettre en valeur l'anneau de la clé, par une surépaisseur de cet anneau, par une opposition de l'aspect brillant de l'anneau et mat de la tige et par une disposition harmonieuse de creux sur chaque face de l'anneau.

La société FOSSIER CARMINE oppose des antériorités aux prétentions de la demanderesse, en invoquant un modèle de clé figurant dans deux brochures datées de décembre 1986 et 1987 ainsi que des plans d'architecte datés de 1987 et 1988.

Sur ce, pour le tribunal

Selon une jurisprudence constante, une œuvre ou un modèle, pour être protégeable au titre du livre 1 ou du livre V du Code de la propriété intellectuelle, doit présenter une originalité qui résulte d'un effort de création. Sont exclus de cette protection, les éléments fonctionnels ou utilitaires.

La clé dans son ensemble comprend deux parties, l'anneau qui sert à la préhension et la tige qui a pour objet de faire fonctionner la serrure. La tige joue un rôle

fonctionnel et ne relève donc pas de la protection au titre du droit d'auteur ou du livre V du Code de la propriété intellectuelle.

La société LAPERCHE, dans son assignation, définit la forme de son anneau de clé, dénommé DIAM, par la combinaison des éléments suivants:

- une forme générale d'arcade dont l'arche est disposée à l'opposé de la tige;
- une épaisseur supérieure à celle de la tige de la clé;
- un épaulement en forme de marche d'escalier à l'interface entre l'anneau et la tige de la clé;
- une surface métallique brillante.

Puis, dans ses conclusions récapitulatives, la société LAPERCHE ajoute les caractéristiques supplémentaires suivantes :

Sur chaque face, un creux au niveau de l'orifice de passage du porte clé;

L'anneau en métal brillant massif;

Une tige de clé plate dans un autre métal;

l'ensemble de l'anneau de clé revêtant un aspect massif, un éclat et une élégance de style, qui témoignent de l'effort créatif de son auteur et de son originalité.

Le tribunal constate, toutefois, que l'épaulement invoqué fait partie, non de l'anneau mais de la tige, qu'il est composé du même métal. L'épaulement sur la tige a une utilité fonctionnelle, lors de la fabrication pour la préhension et la manipulation de la tige. Lors de l'utilisation de la clé, l'épaulement sur la tige sert également de butée pour l'enfoncement de la clé dans la serrure. L'épaulement de la clé DIAM ne sera donc pas retenu comme élément d'originalité.

La société LAPERCHE produit un certificat de l'INPI attestant son dépôt n°892305 ouvert le 21 septembre 1989, de trois modèles de clés n° 273071, 273072 et 273073. Le modèle ici invoqué par la société LAPERCHE est le n°273073. Ce modèle diffère de la clé DIAM, selon la demanderesse, par la matière et la couleur de l'anneau, en plastique noir, mat.

La société LAPERCHE présente également une brochure tarif du 15 décembre 1989 décrivant la clé et les cylindres "DIAM".

La société FOSSIER CARMINE, quant à elle, présente un catalogue DECAYEUX antérieur, intitulé "la protection béton" concernant des blocs portes de sécurité Sésame 80, en date du mois de décembre 1986, réédité en décembre 1987. La société FOSSIER CARMINE produit un exemplaire original de chacun de ces deux catalogues DECAYEUX. Ces catalogues ont été réalisés par la société Média-Concept. Le devis du 2 décembre 1986 et la facture de 10.000 exemplaires du catalogue 1986 "portes blindées Sésame 80". Ces deux documents adressés à la société DECAYEUX par la société Média-Concept, confirment l'existence et la

divulgaration de la clé DAD de la société DECAYEUX, antérieurement au dépôt de modèle et à la brochure de la société LAPERCHE.

Classiquement, l'originalité et la nouveauté d'une œuvre ainsi que la contrefaçon s'apprécient sur des critères de ressemblances et non de différences.

La clé DECAYEUX, telle que présentée à la clientèle, se caractérise par :

- une forme générale en arcade à l'opposé de la tige ;
- une épaisseur de l'anneau à la jonction avec la tige, supérieure à celle-ci ;
- un double épaulement de l'anneau en forme de marche d'escalier ;
- une couleur noire.

Le modèle 1989 de la société LAPERCHE est identique dans ses dimensions et ses proportions au modèle DECAYEUX de 1986. La ressemblance des formes et des éléments caractéristiques est également d'importance:

- même anneau en forme générale d'arcade, dont l'arche est à l'opposé de la tige de clé ;
- épaisseur de l'anneau supérieure à celle de la tige de clé, à la jointure avec cette dernière ;
- épaulement en marche d'escalier, esthétique pour l'une, fonctionnelle pour l'autre, mais conférant une similitude visuelle entre les deux modèles;
- Nom de l'entreprise gravé en bas de l'anneau.

Les deux différences entre le modèle LAPERCHE et l'antériorité DECAYEUX sont minimales. L'évidement de préhension répond, outre une qualité originale, à une utilité fonctionnelle de préhension de la clé. Quant à l'épaulement en forme de marche d'escalier, il a été descendu par la société LAPERCHE sur la tige elle-même alors qu'il reste formé sur la base de l'anneau pour les modèles DECAZIEUX et FOSSIER CARMINE. Mais, cette différence de positionnement de l'épaulement n'écarte pas l'effet de ressemblance visuelle.

Le tribunal constate donc l'antériorité de toutes pièces du modèle DAD de DECAYEUX, maison mère de la société FOSSIER CARMINE, divulgué en décembre 1986.

Le tribunal dira que le modèle de clé DIAM invoqué par la société LAPERCHE n'est pas susceptible d'être protégé au titre du livre I et du livre V du Code de la propriété intellectuelle et que l'action en contrefaçon n'est pas fondée.

Par application de l'article L 512-4, le tribunal prononcera la nullité de l'enregistrement n°892305 concernant le modèle de clé n°273 073 déposé à l'Institut national de la propriété industrielle du modèle de clé LAPERCHE, le 5 avril 1989;

En l'absence de contrefaçon et de faute concurrentielle distincte de la part de la société FOSSIER CARMINE, l'action en concurrence déloyale de la demanderesse n'est pas davantage justifiée.

Le tribunal débouterait donc la société LAPERCHE de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle

La société FOSSIER CARMINE soutient que la société LAPERCHE ne pouvait ignorer les modèles antérieurs de la société DECAYEUX, que la saisie contrefaçon ne s'imposait nullement et qu'elle a été pratiquée de façon irrégulière, faute de signification de l'intégralité de l'ordonnance présidentielle.

Sur ce, pour le tribunal,

Aucune réponse n'a été faite par la société FOSSIER CARMINE, directement ou indirectement, à la mise en demeure de la société LAPERCHE, faite par lettre recommandée avec avis de réception de son avocat, en date du 23 mai 2005. Or, il n'est pas complètement exclu de penser qu'un dialogue, notamment entre avocats spécialisés, aurait permis d'éviter la saisie. En l'absence de réponse, la saisie contrefaçon a été diligentée régulièrement par la société LAPERCHE, conformément aux dispositions des articles L 332-1 et L 521-& du Code de la propriété intellectuelle. Cette saisie a été autorisée par le président du tribunal de grande instance d'Abbeville. Quant à la signification incomplète de l'ordonnance rendue, elle relève de l'exécution de sa mission par l'huissier de justice.

la saisie contrefaçon constitue une pratique extra-judiciaire qui permet de préciser la réalité de la contrefaçon, la masse contrefaisante et l'étendue des dommages. En l'espèce, les opérations de saisie n'ont pas entraîné des immobilisations d'actifs de l'entreprise ni de perturbations excessives de fonctionnement de l'entreprise.

La société FOSSIER CARMINE n'a d'ailleurs pas soulevé la nullité de la saisie. En l'absence d'abus de procédure et de faute caractérisée de la part de la société LAPERCHE, sa responsabilité n'est pas fondée.

Le tribunal débouterait donc la société FOSSIER CARMINE de sa demande reconventionnelle.

Les mesures de publication sollicitées sont justifiées par la nature du litige et le sens du jugement.

Le tribunal ordonnera donc la publication d'extraits du jugement dans trois journaux ou revues, au choix de la société FOSSIER CARMINE et aux frais de la société LAPERCHE, dans la limite de 5.000€ Ht par insertion.

Le tribunal ordonnera également l'inscription du jugement dans le Registre national des dessins et modèles, sur réquisition du greffier.

Pour défendre ses droits en justice, la société FOSSIER CARMINE a été contrainte d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera le demandeur à lui payer la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du NCPC.

L'exécution provisoire du jugement n'est pas nécessaire eu égard aux mesures ordonnées. Le tribunal dira n'y avoir lieu.

Le tribunal débouterait les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.

La société LAPERCHE, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal statuant collégalement, par jugement contradictoire en premier ressort:

- dit que le modèle de clé DIAM de la société LAPERCHE et le dépôt n°273 073 effectué par cette société à l'INPI le 5 avril 1989 sont antérieurs par le modèle de la société DECAYEUX figurant dans ses catalogues de décembre 1986 et décembre 1987;
- Dit que ce modèle de clé DIAM de la société LAPERCHE n'est pas protégeable par les droits d'auteur et par les droits des dessins et modèles du Code de la propriété intellectuelle;
- Prononce la nullité de l'enregistrement n°892305 concernant le modèle de clé n°273 073 déposé à l'Institut national de la propriété industrielle du modèle de clé LAPERCHE, le 5 avril 1989;
- déboute la société LAPERCHE de l'ensemble de ses demandes;
- ordonne la publication d'extraits du jugement dans trois journaux ou revues, au choix de la société FOSSIER CARMINE et aux frais de la société LAPERCHE, dans la limite de 5.000€ Ht par insertion ;
- ordonne l'inscription du jugement dans le Registre national des dessins et modèles, sur réquisition du greffier;
- condamne la société LAPERCHE à payer la somme de 20.000€ à la société FOSSIER CARMINE au titre de l'article 700 du NCPC;
- déboute la société FOSSIER CARMINE de ses demandes plus amples, autres ou contraires ;
- condamne la société LAPERCHE à payer les dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 121,04 euros ttc dont 19,62 euros de tva