

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

EXTRAIT
des minutes du Greffe

**TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE
PARIS**

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

N° RG : 12/15692

SELAS CASALONGA

vestiaire : #K0177



**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4ème
section

N° RG :
12/15692

N° MINUTE : 6

Assignation du :
29 Octobre 2012

**JUGEMENT
rendu le 13 Février 2014**

DEMANDERESSES

Madame Mina KWAG
706-1203, Pangyowon Meul Moamiraedo Apt, Pangyo-dong,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
REP. DE COREE (COREE DU SUD)

Société RABITO Co. Ltd
15-7 Dongnimmunro, Seodaemun-gu
SEOUL- REP. DE COREE (COREE DU SUD)

représentées par Maître Caroline CASALONGA de la SELAS
CASALONGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. TOURNESOL
151 rue du Temple
75003 PARIS

représentée par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #B0324

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVÉ, Vice-Présidente, *signataire de la décision*
François THOMAS, Vice-Président
Thérèse ANDRIEU, Vice-Présidente

assistée de Juliette JARRY, Greffier, *signataire de la décision*

2 Expéditions
exécutoires
délivrées le : 13.02.2014

J

DÉBATS

A l'audience du 08 Janvier 2014, tenue publiquement devant, Madame Marie-Claude HERVE et Monsieur François THOMAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Mina Kwag , designer sud coréenne , a déposé deux modèles communautaires d'accessoires pour téléphone portable enregistrés le 13 janvier 2011, sous les n° 01255301-0001 et 0002. Ils sont vendus en France sous la marque RABITO .

Le 14 septembre 2012, le service des douanes à Roissy a procédé à la retenue douanière de 372 coques de téléphones présumées contrefaisantes des modèles communautaires de Mina Kwag. Le destinataire de ces marchandises était la société Tournesol, rue du Temple à Paris.

Le 26 octobre 2012, Mina Kwag a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Tournesol.

Le 29 octobre 2012, Mina Kwag et la société de droit coréen, Rabito Co ont fait assigner la société Tournesol devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon des modèles communautaires et sur le fondement de la concurrence déloyale.

Dans leurs dernières écritures du 16 avril 2013, Mina Kwag et la société Rabito Co exposent que la société Rabito Co est le fabricant et distributeur des produits RABITO, sous licence de Mina Kwag. Elles écartent tout d'abord l'irrecevabilité tirée du défaut de preuve de la réciprocité avec la Corée du Sud. Elles exposent ensuite les caractéristiques des deux modèles déposés et font valoir que la défenderesse ne verse aux débats aucune pièce venant combattre la nouveauté de ces modèles. Elles relèvent la quasi-identité des produits de la société Tournesol et de leurs modèles qui produisent la même impression d'ensemble aux yeux du consommateur averti et elles concluent donc à l'existence d'une contrefaçon.

Les demanderesses soutiennent également que les coques saisies reproduisent la marque communautaire n°11210663 déposée le 24 septembre 2012 et enregistrée le 21 février 2013 au nom de Mina Kwag pour des produits des classes 9, 18 et 25. Elles font valoir également que l'offre à la vente et la vente de produits marqués RABITO constituent des actes de contrefaçon.

Enfin, les demanderesses considèrent que la société Tournesol a commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société

Rabito Co, en commercialisant des produits a peu près identiques aux coques de téléphone de Mina Kwag en faisant croire qu'il s'agissait de produits originaux. Elles relèvent en outre que la société Tournesol a repris les mêmes couleurs vives que les produits RABITO. Elles font valoir qu'il s'agit de produits de mauvaise qualité qui portent atteinte à la marque alors que la qualité du produit est une condition de son maintien sur le marché. Elles ajoutent que la société Tournesol n'a effectué aucune dépense de développement et de promotion, se plaçant dans leur sillage.

Elles réclament donc des mesures d'interdiction, de retrait des circuits commerciaux et de destruction ainsi que le paiement de dommages intérêts à hauteur de 62 000 € au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de marque et de modèles et de 20 000 € au titre du préjudice moral résultant de ces mêmes faits. Elles réclament en outre 30 000 € au titre des actes de parasitisme. Elles sollicitent enfin des mesures de publication et d'affichage de la décision judiciaire, ainsi que son exécution provisoire et l'allocation d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 21 février 2013, la société Tournesol expose qu'elle exploite sous le nom PERFECTA une activité d'achat-vente en gros et demi-gros, import-export de tous articles de maroquinerie, accessoires de mode, bijouterie fantaisie et gadgets. Elle invoque tout d'abord l'article L511 du Code de la propriété intellectuelle et fait valoir que les demanderessees coréennes, ne justifient pas de la réciprocité exigée par cette disposition.

Elle fait, ensuite, valoir que les modèles en cause sont dépourvus de caractère nouveau et propre et elle en demande donc la nullité. A titre subsidiaire, elle soutient que Mina Kwag ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue ni des investissements dont elle se prévaut. Elle ajoute que la société Rabito Co ne justifie pas non plus de la licence dont elle prétend bénéficier. La société Tournesol conclut donc au rejet des demandes formées à son encontre et elle réclame la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la contrefaçon des modèles communautaires :

L'article L511-11 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté ou d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen, bénéficie des dispositions du livre V, à condition que son pays accorde la réciprocité de la protection aux dessins ou modèles français.

Cependant ce texte n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où la demanderesse ne sollicite pas la protection d'un modèle coréen mais celle d'un modèle communautaire, dans un des pays de l'Union européenne. Il ne peut donc exister de condition de réciprocité.

Un modèle communautaire est protégeable dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

Le modèle n° 01255301-0001 est caractérisé par la combinaison des éléments suivants :

- . coque de forme rectangulaire comportant des angles arrondis et sur laquelle sont apposées des oreilles de lapin,
- . les oreilles de lapin placées au centre du côté supérieure de la coque,
- . les deux oreilles sont de taille identique, rapprochées jusque dans leur centre et s'écartant dans leur partie supérieure,
- . les deux oreilles comportent chacune une partie incurvée pour indiquer l'intérieur de l'oreille.

Le modèle communautaire n° 001255301-0002 est constitué par une sorte de touffe de poil de forme ronde sur la base de laquelle est placée une ventouse de forme arrondie.

Ce modèle est désigné comme un accessoire pour téléphone mobile et casque.

La société Tournesol n'a versé aux débats aucune pièce pour établir un défaut de nouveauté ou de caractère propre.

Elle fait valoir que les oreilles de lapin rappellent le logo de la société Playboy; néanmoins, elle ne démontre pas qu'oreilles et queue de lapin aient été, antérieurement au dépôt du modèle, associés à une coque de téléphone portable. Aussi en l'absence de tout élément d'antériorité et de comparaison, il y a lieu de reconnaître les modèles n° 001255301-0001 et 0002 valables.

Il n'est par ailleurs pas contesté que les coques de téléphone portable proposées à la vente par la société Tournesol aient présenté les mêmes oreilles de lapin ainsi qu'une queue ronde montée sur une ventouse et pouvant être fixée au dos de la coque comme les modèles de Mina Kwag. Il y a donc lieu de retenir que la coque de la société Tournesol constitue une contrefaçon des modèles communautaires n° 001255301-0001 et 0002 de Mina Kwag.

2/ Sur la contrefaçon de la marque communautaire RABITO :

Pour établir l'existence de sa marque, Mina Kwag a versé aux débats un extrait du fichier de l'OHMI du 16 avril 2013, qui mentionne le dépôt le 24 septembre 2012 et l'enregistrement de la marque RABITO le 21 février 2013 pour des produits des classes 9, 18 et 25.

Cependant la retenue douanière a eu lieu le 14 septembre 2012 et la saisie-contrefaçon réalisée le 26 octobre 2012 a révélé que les produits litigieux étaient vendus en boutique depuis plus d'un an et qu'ils avaient donné lieu à une facture du 30 juillet 2012.

Il y a lieu de constater que tous ces faits sont antérieurs à la date de publication de la demande d'enregistrement qui a eu lieu le 14 novembre 2012.

Or selon l'article L716-2 du Code de la propriété intellectuelle applicable aux faits de contrefaçon de la marque communautaire, les faits antérieurs à la publication de la demande ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droit qui y sont attachés.

Les demandes en ce qu'elles sont fondées sur la contrefaçon de la marque seront donc écartées.

3/ Sur les faits de concurrence parasitaire :

A ce titre, la société Rabito Co agissant en sa qualité de distributrice, fait valoir que les produits vendus par la société Tournesol sont identiques aux siens de telle sorte que les consommateurs peuvent les confondre avec les originaux.

Il y a lieu au surplus de retenir que les produits sont vendus dans la même couleur que la coque de Mina Kwag et que la dénomination RABITO est reproduite sur le produit litigieux. Ces faits constituent des actes de concurrence déloyale qui accroissent le risque de confusion entre les produits proposés par Mina Kwag et ceux offerts à la vente par la société Tournesol et qui placent la société Tournesol dans le sillage des demanderesses.

4/ Sur les mesures réparatrices :

Il sera fait droit aux demandes d'interdiction et de destruction dans les conditions fixées par le dispositif du jugement. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit la demande de retrait des circuits commerciaux dès lors que les produits n'appartiennent plus à la défenderesse.

S'agissant des demandes en dommages intérêts, les douanes ont retenu 372 coques contrefaisantes et la saisie-contrefaçon a révélé que les produits étaient proposés à la vente dans le magasin de la société Tournesol depuis plus d'un an. La saisie-contrefaçon a permis également la découverte d'une facture du 30 juillet 2012 portant sur 150 coques achetées au prix unitaire de 0, 25 €.

L'extrait du site tamtokki.com fait apparaître que les coques RABITO sont vendus 24 € TTC. Les demanderesses n'ont fourni aucune information sur le chiffre d'affaires généré par ce produit. Elles n'ont pas non plus justifié de leurs investissements.

Aussi au vu des seuls éléments d'appréciation fournis au tribunal, il y a lieu de condamner la société Tournesol à payer à Mina Kwag une somme de 10 000 € au titre de l'atteinte à ses modèles communautaires et la somme de 5 000 € au titre de son préjudice économique.

La société Rabito Co n'a versé aucun élément d'information sur l'activité que génère pour elle la vente des coques de téléphones RABITO en France et les pièces versées au débats ne la font même pas apparaître comme distributrice des produits. Sa demande en dommages intérêts sera donc rejetée.

Les dommages intérêts constituent une réparation adéquate du préjudice et il n'y a pas lieu d'ordonner la publication et l'affichage de la décision.

Il sera alloué à Mina Kwag la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée afin de mettre fin rapidement au préjudice subi, sauf pour la décision de destruction.

S

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare recevables les demandes de Mina Kwag fondées sur la contrefaçon de modèles communautaires,

Rejette la demande en nullité des modèles communautaires n° 001255301-0001 et 0002 de Mina Kwag,

Dit que la société Tournesol a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mina Kwag, en important, offrant à la vente et vendant, des coques de téléphone portable créant la même impression d'ensemble que les communautaires n° 1255301-0001 et n° 1255301-0002,

Fait injonction à la société Tournesol de cesser ces agissements sous astreinte de 100 € par infraction constatée passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Enjoint à la société Tournesol de détruire devant huissier et à ses frais les produits en stock une fois le jugement devenu définitif,

Rejette la demande de retrait des circuits commerciaux,

Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque communautaire RABITO,

Condamne la société Tournesol à payer à Mina Kwag les sommes de 10 000 € au titre de l'atteinte à ses modèles et 5 000 € au titre de son préjudice économique,

Rejette la demande en dommages intérêts de la société Rabito Co fondée sur la concurrence parasitaire,

Rejette les demandes de publication et d'affichage du jugement,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne la mesure de destruction,

Condamne la société Tournesol à payer à Mina Kwag la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Tournesol aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Caroline Casalonga, selon les règles de l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 13 Février 2014

Le Greffier

Le Président

N° RG: 12/15692

EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire :

Demandereses : Mme Mina KWAG, Société RABITO Co. Ltd

Défenderesse : S.A.R.L. TOURNESOL

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris

p/Le Greffier en Chef



7 ème page et dernière

