

La société DINH VAN commercialise des gammes de bijoux dénommées PI et CIBLE. Elle est titulaire de la marque française verbale PI n° 023 170 037 enregistrée le 19 juin 2002 pour désigner les produits de la classe 14 et a déposé la marque communautaire PI n° 2998763 pour désigner les produits de la classe 14 également.

Elle se prévaut d'un modèle de bracelet pour adulte et enfants composé d'une chaîne à maillons reliée en son centre par un pendentif CIBLE en forme de cercle évidé en son centre. Monsieur Jean DINH V est titulaire d'un modèle de bague ISABEL déposé à l'INPI le 31 octobre 1989 sous le n° 896768, lequel serait commercialisé par la société DINH VAN.

La société DINH VAN a constaté que la société ARTHUS BERTRAND commercialisait des modèles de bijoux reproduisant ses modèles de bracelet CIBLE et de bague ISABEL et qu'elle offrait à la vente des pendentifs en forme de cercle évidé au centre sous la dénomination " PI ", les quels s'avéraient avoir été conçus par Monsieur Alnoor M et dont les droits d'exploitation sont détenus par la société FAMA.

Après avoir fait pratiqué le 13 février 2004 une saisie contrefaçon autorisée par ordonnance du 27 janvier 2004, la société DINH VAN a fait assigner la société ARTHUS BERTRAND par acte d'huissier délivré le 27 février 2004.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2006 la société DINH VAN demande au tribunal de dire que la société ARTHUS BERTRAND, Monsieur M et la société FAMA ne peuvent se prévaloir d'aucun droit antérieur sur le titre PI et donc de constater que les marques PI ne portent pas atteinte aux droits des défendeurs, de dire que l'usage fait pas les défendeurs de la dénomination PI pour désigner les bijoux constitue une contrefaçon des marques française et communautaire, en conséquence d'interdire à la société ARTHUS BERTRAND de faire usage de la dénomination PI sous quelque forme que ce soit y compris sous la forme d'un chiffre désignant le symbole grec p sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement, de condamner la société ARTHUS BERTRAND à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, de condamner in solidum la société FAMA et Monsieur M à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, de dire que la copie servile des modèles de bracelet CIBLE et de la bague ISABEL constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code civil et en conséquence de condamner la société ARTHUS BERTRAND à lui verser la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice subi, de la débouter de sa demande reconventionnelle en nullité de la marque française semi figurative PI, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société ARTHUS BERTRAND a signifié ses dernières conclusions le 8 février 2006. Elle demande au tribunal de constater qu'elle n'a pas fait un emploi distinctif de la syllabe PI, de constater qu'il n'existe aucun risque de confusion entre un disque de l'art chinois dénommé PI/PI chinois et symbolisant la vie après la mort d'une part et le nombre mathématique " 3,1415926535... " qui définit le rapport constant entre un disque et son rayon, en conséquence de dire que le nombre " 3,1415926535... " tel que reproduit sur les bijoux qu'elle commercialise n'est pas susceptible d'être confondu avec la marque PI de la société DINH VAN, de dire mal fondé le grief de contrefaçon, subsidiairement de constater que Monsieur M a créé et divulgué antérieurement aux dépôts des marques PI

des modèles de bijoux originaux comportant le nombre " 3,1415926535... ", de dire mal fondé le grief de concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de la prétendue copie servile de ses modèles de bijoux CIBLE et ISABEL et de condamner la société DINH VAN à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Alnoor M, concepteur du bijou PI de la société ARTHUS BERTRAND et la société FAMA, cessionnaire des droits d'exploitation sur ce bijou, sont intervenus volontairement à la procédure. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 mars 2006 ils demandent au tribunal de débouter la société DINH VAN de toutes ses demandes, de constater l'antériorité de leurs droits d'auteur sur le titre PI pour désigner un bijou, en conséquence de dire nuls ces dépôts de marques, de dire que la société DINH VAN a contrefait leurs droits d'auteur sur le titre PI, de la condamner à payer à Monsieur M la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et patrimonial, de la condamner à payer à la société FAMA la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, à titre subsidiaire de constater que l'apposition de la suite de chiffres composant le nombre p ne constitue pas une contrefaçon des marques françaises et communautaires de la société DINH VAN, de constater qu'ils n'ont pris aucune part dans les utilisations du terme PI par la société ARTHUS BERTRAND ni dans les faits de concurrence déloyale, à titre très subsidiaire de dire que la société DINH VAN ne démontre aucun préjudice et en tout état de cause de la condamner à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

I - Sur la contrefaçon des droits d'auteur de Monsieur M et la nullité de la marque PI : Monsieur Alnoor M et la société FAMA font valoir que Monsieur M dispose de droits d'auteur sur le titre " PI ", que de ce fait il dispose de droits antérieurs sur le signe " PI ". En conséquence la société DINH VAN a contrefait ses droits d'auteur. Il sollicite la nullité des marques PI déposées par la société DINH VAN.

Monsieur M soutient avoir conçu les bijoux litigieux début 2002 et, selon lui, c'est au plus tard le 8 mars 2002 qu'il a appelé son modèle PI. Or les marques française et communautaire déposées par la société DINH VAN sont postérieures à cette date. La société DINH VAN fait valoir que le bijou PI a été créé dans les années 1990 et que c'est donc elle qui dispose d'une antériorité sur les droits d'auteur relatifs au signe PI appliqué à des bijoux.

Le tribunal souligne que l'existence d'un droit d'auteur ne peut concerner le signe PI ou p isolément, ces lettres de l'alphabet grec ne pouvant être susceptibles d'appropriation. Ce signe pourrait en revanche être protégé comme marque en ce qu'il désigne un produit ou un service et, s'il n'est pas déposé comme marque, s'il est notoire pour désigner ce produit.

En l'espèce, Monsieur M n'est pas titulaire d'une marque PI ou n et il n'établit pas que ses bijoux sont notoirement connus sous ce signe. En fait il ne produit que des factures et devis concernant un prototype de bijou dénommé PI.

Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes au titre du droit d'auteur. N'étant pas titulaire de droits d'auteur sur le signe PI, il ne peut se prévaloir d'un droit antérieur sur le fondement de l'article L. 711-4 c) du Code de la propriété intellectuelle, ni se plaindre d'une contrefaçon de ses droits. Sa demande de nullité des marques PI de la société DINH VAN sera rejetée.

II - Sur la contrefaçon des marques PI :

La société DINH VAN fait valoir que la société ARTHUS BERTRAND a reproduit sa marque en indiquant le signe PI dans ses références et dans ses factures pour désigner un pendentif et l'a imité en apposant sur ce pendentif le chiffre " 3,1415926535... " lequel se prononce usuellement PI.

Il convient de souligner en premier lieu qu'il n'est pas établi que la société DINH VAN est titulaire d'une marque communautaire enregistrée, seul le dépôt étant produit. Les demandes relatives à une contrefaçon de marque communautaire seront en conséquence déclarées irrecevables.

Aux termes des dispositions de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. "

L'article L. 713-3 du même code dispose que " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. "

Il y a lieu de constater tout d'abord que les signes allégués de contrefaçon, PI et " 3,1415926535... " sont apposés sur des produits identiques à ceux désignés par la marque française, soit les articles de bijouterie et joaillerie.

1) Sur la contrefaçon par reproduction

En l'espèce il ressort de procès verbal de saisie contrefaçon que la société ARTHUS BERTRAND a continué, par mégarde selon elle, d'utiliser le signe PI pour désigner son pendentif à titre de référence interne comptable et dans son système de facturation. De plus une facture établie le 12 décembre 2003 pour l'achat d'un pendentif dans un magasin de la société ARTHUS BERTRAND porte la mention " Pendentif pi agt p m cordon cuir ".

Le tribunal constate que quand bien même le signe PI aurait été utilisé par mégarde dans le système de comptabilité et de facturation de la société ARTHUS BERTRAND et n'aurait quasiment pas été utilisé pour un usage de commercialisation, ce signe a bien été mentionné sur une facture et a été en conséquence utilisé vis à vis de la clientèle. Il y a donc eu usage de ce signe dans la vie des affaires, ces faits constituant un acte de contrefaçon par reproduction.

Il convient en conséquence de retenir des actes de contrefaçon à l'égard de la société ARTHUS BERTRAND.

2) Sur la contrefaçon par imitation :

La société DINH VAN estime que l'apposition sur le pendentif commercialisé par la société ARTHUS BERTRAND du chiffre " 3,1415926535... " qui est également appelé PI dans le langage courant constitue une contrefaçon par imitation de la marque verbale PI.

Il convient pour caractériser l'existence d'un acte de contrefaçon de déterminer s'il existe un risque de confusion entre les deux signes en présence.

Le tribunal souligne en premier lieu que seul est inscrit le chiffre " 3,1415926535... " sur le pendentif à l'exclusion de la syllabe PI.

Il n'existe entre les deux signes aucune identité visuelle. Il n'existe pas non plus d'identité phonétique entre les deux signes, l'un étant formé d'une seule syllabe et l'autre d'une série de chiffres.

En revanche il existe une identité intellectuelle certaine, le chiffre " 3,1415926535... " étant associé à la lettre grecque π , prononcée PI.

Cette unique ressemblance entre les deux signes ne semble pas de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyennement attentif qui n'a pas les deux signes simultanément sous les yeux.

En effet, si l'on examine le contexte de l'exploitation de la marque, il apparaît que le PI utilisé par la société DINH VAN évoque un symbole chinois et est justement apposé sur un disque percé en son centre dont la forme est issue de la cosmologie chinoise alors que le chiffre utilisé par la société ARTHUS BERTRAND est un chiffre mathématique d'origine grecque désignant le rapport entre l'aire d'un disque et le carré de son rayon. Compte tenu de ces éléments il convient d'écarter tout risque de confusion entre les deux signes et de débouter la société DINH VAN de son action en contrefaçon de marques.

III - Sur la concurrence déloyale :

La société DINH VAN reproche à la société ARTHUS BERTRAND d'avoir reproduit trois de ses bijoux, le modèle de pendentif CIBLE, le modèle de bague ISABEL et le modèle de bracelet CIBLE et de se placer ainsi dans son sillage en profitant de sa notoriété.

Le pendentif CIBLE de la société DINH VAN représente un disque plat en or ou argent mat martelé percé en son centre. Le modèle " 3,1415926535... " de la société ARTHUS BERTRAND est un anneau épais de section carrée en argent brillant sur lequel les chiffres du nombre π sont inscrits.

L'impression d'ensemble donnée par ces deux bijoux est très différente. Il en ressort que le bijou pendentif de la société ARTHUS BERTRAND n'est pas une reproduction ni même une imitation du bijou pendentif CIBLE de la société DINH VAN.

La société DINH VAN reproche également à la société ARTHUS BERTRAND d'avoir copié sa bague ISABEL. Elle ne produit qu'une photocopie en noir et blanc de sa collection ISABEL et ne permet ainsi pas au tribunal de procéder à un examen du bijou et de déterminer ainsi si le modèle de bague commercialisé par la société ARTHUS BERTRAND en est une copie.

La société DINH VAN reproche enfin à la société ARTHUS BERTRAND d'avoir copié

le bracelet CIBLE qui est composé d'un disque plat en or lisse de petite taille percé en son centre et attaché par une fine chaîne partant du bord du disque. Le modèle PASTILLE de la société ARTHUS BERTRAND reproduit presque à l'identique le modèle CIBLE. Les différences entre les deux bijoux sont minimales et se limitent apparemment à l'attache de la chaîne.

Il existe donc un réel risque de confusion entre les deux modèles de bracelets. Il convient en conséquence de conclure que la société ARTHUS BERTRAND, en commercialisant le bracelet PASTILLE, a commis une faute qui s'analyse en un acte de concurrence déloyale envers la société DINH VAN puisqu'elle a ainsi profité de la notoriété de la ligne de bijoux CIBLE de cette dernière ainsi que de ses investissements publicitaires.

IV - Sur les mesures réparatrices :

La société DEIH VAN sollicite le paiement de la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.

Le tribunal n'a retenu que des actes très limités de contrefaçon par reproduction à l'encontre de la société ARTHUS BERTRAND et à l'exclusion de Monsieur M et de la société FAMA. Le préjudice se résume en conséquence à une simple atteinte à la marque par la banalisation du signe.

Il convient de fixer le préjudice de ce chef à la somme de 5.000 euros à la charge de la société ARTHUS BERTRAND.

La société DINH VAN sollicite le paiement de la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.

Les actes de concurrence déloyale n'ont été retenus que pour ce qui concerne le bracelet CIBLE. Aucune pièce n'est produite pour justifier du montant du préjudice subi si ce n'est une attestation de dépenses publicitaires mais qui concerne l'ensemble de la communication de la société DINH VAN.

Il convient en conséquence d'évaluer le préjudice à la somme de 20.000 euros.

Il convient, pour faire cesser le préjudice résultant des actes reprochés à la société ARTHUS BERTRAND d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

La société DINH VAN sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 4.000 euros de ce chef.

Monsieur M et la société FAMA sollicitent chacun le paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre.

Cette demande sera rejetée, ces deux demandeurs étant intervenus volontairement à la procédure et succombant dans leurs demandes

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Reçoit Monsieur Alnoor M et la société FAMA dans leur intervention volontaire,

Déboute Monsieur M et la société FAMA de leur demande en contrefaçon de droit d'auteur du signe PI par la société DINH VAN,

Déboute Monsieur M et la société FAMA de leur demande de nullité de la marque française verbale PI n° 023 170 037 dont est titulaire la société DINH VAN,

Dit que la demande en contrefaçon de la société DINH VAN fondée sur une marque

communautaire est irrecevable,

Dit que la société ARTHUS BERTRAND a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque n° 023 170 037 au préjudice de la société DINH VAN en mentionnant ce signe dans ses factures,

Déboute la société DINH VAN de son action en contrefaçon par imitation de la marque n° 023 170 037 par les sociétés ARTHUS BERTRAND, FAMA et par Monsieur Alnoor M,

Dit que la société ARTHUS BERTRAND a commis un acte déloyal sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en commercialisant le bracelet PASTILLE qui reproduit le bracelet CIBLE de la société DINH VAN,

Condamne la société ARTHUS BERTRAND à payer à la société DINH VAN la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon,

Condamne la société ARTHUS BERTRAND à payer à la société DINH VAN la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la société ARTHUS BERTRAND à payer à la société DINH VAN la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour ce qui concerne la société FAMA et Monsieur Alnoor M,

Condamne la société ARTHUS BERTRAND aux dépens.