

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Septembre 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 10/02039
Décision déferée à la Cour : 12 Janvier 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE STRASBOURG

APPELANTE

EURL MBI
16 rue de l'Artisanat 67210 OBERNAI
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la COUR

INTIMEES

SARL GYRA
10-26 rue d'Ouffet 88120 VAGNEY

SARL PRODIS
10-26 rue d'Ouffet 88120 VAGNEY
Représentées par Me Antoine S. SCHNEIDER, avocat à la Cour
Plaidant : Me KROELL, avocat à NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. HOFFBECK, Président de Chambre, chargé du rapport et M. ALLARD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,

ARRET :

- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 1997, publié le 24 juin 1998 au registre national des brevets, la société O.B.L., qui venait aux droits de M. BAROUKY, a cédé à la

société GROUPE GYRA le brevet d'invention n° 88-13206 déposé le 7 octobre 1988 et délivré le 13 juillet 1994, concernant une 'coiffe de cuisinier' de forme cylindrique et jetable. Reprochant à la société MBI de commercialiser des toques dénommées 'Elite' qui reproduisaient les revendications 1 et 2 du brevet n° 88-13206, la société GYRA et la société PRODIS, en sa qualité de licencié, ont, selon assignation délivrée le 12 juillet 2002, introduit à l'encontre de celle-ci une action en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Par jugement du 7 mai 2007, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- dit que la société MBI s'était rendue coupable de contrefaçon du brevet litigieux au préjudice de la société GROUPE GYRA et de concurrence déloyale au préjudice de la société PRODIS,
- débouté la société GROUPE GYRA de sa demande contre la société MBI du chef de concurrence déloyale,
- fait interdiction à la société MBI de poursuivre la commercialisation du modèle de toque dénommée 'Elite', sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
- condamné la société MBI à payer à la société GROUPE GYRA la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice commercial subi par la société GROUPE GYRA et par la société PRODIS INTERNATIONAL,
- désigné M. LIDZBORSKI en qualité d'expert,
- condamné la société MBI à publier le dispositif du jugement sur son site internet,
- autorisé les sociétés GROUPE GYRA et PRODIS INTERNATIONAL à faire publier le dispositif du jugement dans deux journaux professionnels de leur choix,
- condamné la société PRODIS à payer à la société MBI la somme de 30.792,69 € avec les intérêts au taux conventionnel de 6% l'an à compter du 1er décembre 2000 conformément à l'avenant n°1 du protocole d'accord du 3 décembre 1997,
- sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

M. LIDZBORSKI a déposé un rapport daté du 31 octobre 2008.

Par jugement du 12 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- condamné la société MBI devenue l'EURL MBI à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
- 100.000 € à la société PRODIS INTERNATIONAL,
- 3.500 € à la société GYRA ;
- ordonné la compensation judiciaire à due concurrence entre la somme allouée à la société PRODIS et celle de 30.792,69 € allouée à la société MBI par le jugement du 7 mai 2007,
- condamné l'EURL MBI aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer aux sociétés demanderesse 'in solidum' un montant de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la somme de 30.000 €,
- débouté les demanderesse du surplus de leurs fins et prétentions.

Les premiers juges ont principalement retenu :

- que la société PRODIS, qui n'était pas titulaire des droits sur le brevet contrefait, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation au titre d'un préjudice moral ;

- que le préjudice commercial de la société PRODIS s'analysait en la perte de chance du gain qu'elle aurait pu réaliser si la clientèle de la toque 'Elite' s'était tournée vers son modèle 'Prestige' ;
 - que le préjudice économique occasionné par la contrefaçon devait s'apprécier selon les principes de l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle tel qu'issu de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ;
 - que la société MBI ayant vendu 30.065 toques contrefaisantes et la marge sur coûts variables de la société PRODIS pouvant être évaluée à 58,9 %, la perte de chance de gain subie par cette dernière pouvait être évaluée à 70.000 € ;
 - que la société PRODIS qui ne démontrait pas que sa clientèle avait été démarchée par les sociétés MONDIA TOP et MBI, ne justifiait d'une perte de chance de capter et de fidéliser une clientèle ;
 - que les bénéfices réalisés par la société MBI, soit 29.858,68 €, devaient être alloués à titre de dommages-intérêts à la société PRODIS ;
 - que le préjudice commercial de la société GYRA s'analysant en la perte de chance d'obtenir du licencié des redevances plus importantes pour l'exploitation de son brevet, celle-ci pouvait prétendre à 5 % des ventes manquées.
- Par déclaration reçue le 7 avril 2010, l'EURL MBI a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées le 19 janvier 2011, l'EURL MBI demande à la cour de :

- recevoir l'appel ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- dire que le préjudice de la société PRODIS ne saurait être fixé à un montant supérieur à 20.151 € ;
- dire que le préjudice de la société GYRA ne peut être supérieur à 1.711 € ;
- dire que le préjudice de la société PRODIS se compensera à due concurrence avec la condamnation prononcée par le jugement du 7 mai 2007 en faveur de la concluante ;
- condamner en conséquence la société PRODIS à verser à l'EURL MBI venant aux droits de la S.A. MBI le solde positif qui résultera pour la concluante en sa faveur ;
- condamner les intimées à payer à l'E.U.R.L MBI un montant de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimées aux dépens.

Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :

- que les éléments de préjudice visés à l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle sont des critères d'appréciation pour fixer les dommages et intérêts et ne s'ajoutent pas les uns aux autres ;
- que le raisonnement adopté par les premiers juges consistant à allouer à la société PRODIS le chiffre d'affaires réalisé par l'appelante aboutit à une double indemnisation du préjudice commercial ;
- que c'est à tort que les premiers juges ont chiffré le manque à gagner de la société PRODIS en se référant à un prix unitaire de 11,35 € alors que ce prix correspondait à un lot de 10 toques ;
- que le débat introduit par les intimées sur la valorisation des sociétés est étranger à la question de l'indemnisation de la contrefaçon.

Selon conclusions récapitulatives remises le 3 décembre 2010, les sociétés GYRA et PRODIS rétorquent :

- que c'est à bon droit que les premiers juges ont ajouté les gains du contrefacteur à la perte de chance d'obtenir un bénéfice complémentaire en l'absence de contrefaçon ;

- que l'indemnité due à la société PRODIS doit s'adosser à la perte de valeur de cette société consécutive à la perte de clientèle ;
- qu'en dépit de l'arrêt de la commercialisation de la toque contrefaisante, la société PRODIS a continué à subir un préjudice tenant à la perte de chance d'avoir fidélisé la clientèle intéressée par la toque 'Elite' ;
- que la société PRODIS a perdu une chance de commercialiser d'autres toques et d'autres équipements de cuisine ;
- que le préjudice moral de la société PRODIS est au moins aussi important que celui de la société GYRA ;
- que sa perte de chance doit être évaluée à 95 % ;
- que c'est à tort que l'expert judiciaire a déduit de la marge brute (73,9 %) des charges variables de 10 %.

En conséquence, elles prient la cour de :

A titre principal,

- condamner l'EURL MBI à payer à la société PRODIS : 173.560, 31 € au titre de son préjudice commercial, 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
- condamner l'EURL MBI à payer à la société GYRA : 8.678 € au titre de son préjudice commercial ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris, sauf s'agissant de la perte de chance de capter et fidéliser une clientèle et le préjudice moral ;
 - condamner l'EURL MBI à payer à la société PRODIS : 12.188, 20 € au titre de la perte de chance de vendre d'autres toques, d'autres équipements, du fait de la fidélisation manquée de la clientèle qui aurait pu être captée, 10.000 € au titre du préjudice moral ;
- à titre très subsidiaire,
- condamner l'EURL MBI à payer à la société PRODIS : 81.733, 50 € au titre de son préjudice commercial, 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
 - condamner l'EURL MBI à payer à la société GYRA la somme de 4.086, 67 € au titre de son préjudice commercial ;

En tous les cas,

- débouter l'EURL MBI de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'EURL MBI à payer tant à la société PRODIS qu'à la société GYRA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2011.

SUR QUOI LA COUR :

Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments,

Attendu que la recevabilité de l'appel en la forme n'est pas discutée ;

Attendu que les parties ne contestent pas que les indemnités dues par l'EURL MBI, qui a été reconnue coupable de contrefaçon, doivent être fixées conformément aux dispositions de l'article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 bien que les actes de contrefaçon aient eu lieu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ;

Attendu que l'alinéa 1er de cet article dispose : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. »

Attendu que les premiers juges ont, au visa de ces dispositions, alloué cumulativement à la société PRODIS une indemnité compensatrice du gain manqué du fait de la contrefaçon et le montant des bénéfices réalisés par le contrefacteur ;

Attendu que si l'article L 615-7 se réfère aux 'conséquences économiques négatives subies par la partie lésée' et aux 'bénéfices réalisés par le contrefacteur', il n'autorise toutefois pas la société PRODIS à obtenir cumulativement la réparation de son manque à gagner et le reversement des bénéfices réalisés par l'appelante ; qu'en effet, il résulte du considérant 26 et de l'article 13.2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont la transposition en droit français a été assurée par la loi n° 2007-1544, que les auteurs de ce texte n'ont entendu ouvrir à la victime qu'une alternative ;

Attendu qu'il résulte des investigations de M. LIDZBORSKI que la société MONDIA TOP, aux obligations de laquelle vient désormais l'appelante, et cette dernière ont vendu 30.065 toques contrefaisantes du modèle 'Elite' entre 1999 et 2003 ; que leur vente a généré un chiffre d'affaires de 51.318,75 € et un bénéfice de 29.388,61 € ;

Attendu que pour évaluer le gain manqué par la société PRODIS, les premiers juges ont, en s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire, retenu :

- un prix de vente unitaire moyen de la toque brevetée (toque dénommée 'Prestige') par la société PRODIS de 11,35 €
- un taux de marge sur coûts variables de 58,9 %
- une probabilité de vendre la toque 'Prestige' d'environ une chance sur trois (compte tenu du prix de vente particulièrement élevé) ;

Attendu que la société MBI conteste le prix unitaire retenu, la société PRODIS, quant à elle, le taux de la perte de chance et le taux de marge ;

Attendu que selon les informations recueillies par l'expert judiciaire (§ 4-1 et 4-2), la société PRODIS a vendu de 1999 à 2003 22.601 toques 'Prestige' pour un chiffre d'affaires de 250.440 € ; que sur ces bases, le prix moyen de vente aurait été de $250.440 / 22.601 = 11,35$ € ; qu'un tel prix est 7 fois supérieur au prix moyen pratiqué par la société MBI ($51.318 / 30.065 = 1,70$ €) mais aussi à celui de la société FEBVAY ; que cette société contrôlée par la société GROUPE GYRA (annexe n° 23 des intimées) vendait des toques 'Prestige' au prix de 11,50 F soit 1,75 € en 1998 (annexe n° 3 de l'appelante) et au prix de 3,31 € en 2010 (annexes n° 4 et 5) ; qu'un prix unitaire de 11,35 € aurait été prohibitif ; que si l'objection de la société MBI n'avait pas été pertinente, la société PRODIS n'aurait pas manqué de verser aux débats ses tarifs ;

Attendu qu'il convient de retenir que la société PRODIS a en réalité commercialisé 22.601 lots de 10 toques 'Prestige' et non 22.601 toques pour un chiffre d'affaires de 250.440 € ; que la commercialisation de 30.065 toques 'Prestige' aurait pu lui procurer un chiffre d'affaires de 33.315 € ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que la toque brevetée était une avancée technologique majeure de nature à drainer toute la clientèle des toques jetables ; qu'au contraire, l'examen des tarifs versés aux débats montre que des gammes étendues de coiffes jetables étaient proposées aux professionnels de la restauration ; que d'après les données du paragraphe 4-1 du rapport d'expertise, les ventes de toques 'Prestige' n'ont d'ailleurs représenté au mieux que 59 % (en 2000) du chiffre d'affaires 'toques tous modèles' de la société PRODIS ; que dans ces conditions, il n'existe aucun motif de considérer que la société PRODIS aurait réalisé, en l'absence de contrefaçon, le chiffre allégué de 95 % des ventes de toques contrefaisantes ; qu'il peut être tenu pour vraisemblable que la société PRODIS aurait réussi à commercialiser les 2/3 de la masse contrefaisante pour un chiffre d'affaires de $33.315 \times 2/3 = 22.210 \text{ €}$;

Attendu qu'il est raisonnable de considérer que la société PRODIS aurait réussi à vendre à la clientèle intéressée par les toques brevetées, en sus de ces toques, d'autres articles de sa gamme ; que le coefficient de 25 % proposé par les intimées dans leurs conclusions n'est pas excessif au regard de la composition du chiffre d'affaires de la licenciée ;

Attendu que dans ces conditions, la perte de chiffre d'affaires occasionnée par la contrefaçon peut être évaluée à $22.210 + (22.210 \times 25 \%) = 27.762 \text{ €}$;

Attendu qu'après avoir estimé la marge brute moyenne de la société PRODIS à 73,9 % de son chiffre d'affaires, M. LIDZBORSKI a imputé sur ce chiffre la redevance de brevet réglée à la société GROUPE GYRA (5 %) et des charges variables de vente estimées à 10 % ; que la société PRODIS juge que 'la déduction de 10 % au titre des charges spécifiquement variables pour la fabrication et la vente de toques - frais de sérigraphie, d'emballage, frais commerciaux - n'est sérieuse ni dans son principe ni dans son montant' ; qu'il résulte de son rapport que M. LIDZBORSKI a procédé à cette évaluation forfaitaire parce qu'il ne connaissait pas 'les autres charges spécifiquement variables pour la fabrication et la vente de toques (frais de sérigraphie, d'emballage, frais commerciaux)' ; que la société PRODIS se contente de critiquer l'estimation de l'expert judiciaire mais ne fournit aucune information précise sur le taux de ces 'charges spécifiquement variables' : qu'en conséquence, le taux de marge sur coûts variables retenu par M. LIDZBORSKI (58,9 %) sera entériné par la cour ;

Attendu, dans ces conditions, que le gain manqué s'établit à $27.762 \text{ €} \times 58,9 \% = 16.352 \text{ €}$;

Attendu que la société PRODIS met en compte un montant de 20.000 € au titre de 'la perte de chance après 2004' ou encore de la 'perte de chance d'avoir fidélisé la clientèle intéressée par ELITE et de la conserver' ;

Attendu, ainsi que l'ont noté les premiers juges, que la société PRODIS ne démontre pas que sa clientèle avait été démarchée par la société MBI puis conquise grâce à l'attrait de la toque contrefaisante, ni même qu'elle avait vainement démarché la clientèle de la société MBI ; que la perte de chance invoquée n'est pas établie ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PRODIS de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral dès lors qu'elle n'était pas titulaire du brevet ;

Attendu qu'eu égard aux évaluations précédemment faites du préjudice subi par l'exploitant du brevet et des bénéfices réalisés par le contrefacteur, l'indemnité allouée à la société PRODIS sera fixée à l'aune des bénéfices réalisés par la société MBI, soit 29.388,61 €, ainsi

que le permet le régime d'indemnisation institué par l'article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction actuelle ;

Attendu qu'il est constant que la société GROUPE GYRA percevait une redevance égale à 5 % du chiffre d'affaires issu de la vente des toques 'Prestige' ; que les ventes manquées par la société PRODIS auraient généré une redevance de 22.210 € x 5 % = 1.111 € ;

Attendu qu'eu égard au caractère excessif des prétentions des intimées, les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre celles-ci et l'appelante ; qu'il est équitable d'allouer à chaque société intimée une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que celles-ci ont été les victimes de la contrefaçon ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,

CONDAMNE l'EURL MBI à payer à la société PRODIS :

- une somme de 29.388,61 € (vingt neuf mille trois cent quatre vingt huit euros soixante et un) à titre de dommages et intérêts,

- une somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'EURL MBI à payer à la société GROUPE GYRA :

- une somme de 1.111 € (mille cents euros) à titre de dommages et intérêts,

- une somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE l'EURL MBI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et condamne d'une part l'EURL MBI à en supporter la moitié, d'autre part les sociétés GROUPE GYRA et PRODIS à en supporter l'autre moitié.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT