

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 17 JANVIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24099
Décision déferée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS - RG n° 14/51077

APPELANTES

Société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED anciennement
dénommée SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED agissant
poursuites et diligences de son représentant légal
10 Great Marlborough Street
W1F 7 LP LONDRES (ANGLETERRE)

Société SONY OVERSEAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Rütistrasse 12
CH-89 SCHLIEREN (SUISSE)
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND -
LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistées de Me Dorothee BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0126

INTIMEES

SAS EMC DISTRIBUTION
inscrite au RCS de MEAUX sous le n° B 428 269 104
adresse [...]
77183 CROISSY BEAUBOURG

SA CDISCOUNT
inscrite au RCS de MEAUX sous le n°B 424 059 822
4-6 Cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX
Représentées et assistées de Me Pierre CUSSAC de la SELASU P . CUSSAC, avocat au
barreau de PARIS, toque : C0544

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été
débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,
devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Mme Mireille QUENTIN
DE GROMARD, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- 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 Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société Sony Overseas dit être titulaire d'un modèle international de manette de jeux vidéo n° 039 578 déposé le 19 mars 1997.

Cette manette référencée 'PADKENXI' est exploitée par la société Sony Computer Entertainment Europe.

Celle-ci est propriétaire de la marque figurative communautaire N° 00 1 352 517 déposée le 15 octobre 1999 constituée d'un triangle, d'un cercle, d'une croix et d'un rectangle et disposés en croix pour désigner des produits et services en classes 9, 16 et 28.

Le 25 octobre 2013, les services des douanes de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ont informé le représentant de la société Sony Computer Entertainment Europe d'une mesure de retenue communautaire de 3520 manettes de jeux.

Le 7 novembre 2013 la société Sony Computer Entertainment Europe apprenait que les marchandises provenaient de la société Kenxi Industrial Co basée à Hong Kong et étaient destinées à la société E.M.C. Distribution qui est la centrale d'achat du groupe Casino.

Selon ordonnances présidentielles rendues le 12 novembre 2013, les sociétés Sony ont été autorisées à faire pratiquer des saisies-contrefaçon dans les locaux de la douane et au sein de la société E.M.C. Distribution.

Le 14 novembre 2013, les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu au sein des locaux de la douane puis le 19 novembre 2013 au sein de la société CDiscount.

Le 27 novembre 2013, les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu au sein de la société EMC Distribution.

Par acte du 12 décembre 2013, la société Sony Computer Entertainment Europe et la société Sony Overseas ont fait assigner les sociétés EMC Distribution et CDiscount aux fins de faire cesser des actes de contrefaçon.

Par ordonnance du 17 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- écarté des débats le procès-verbal de constat du 2 février 2014 produit par la société Sony Computer Entertainment Europe et la société Sony Overseas ;
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté la société Sony Computer Entertainment Europe et la société Sony Overseas de leur demande d'interdiction formée à l'encontre de la société EMC Distribution et de la société CDiscount,
- condamné solidairement la société Sony Overseas et la société Sony Computer Entertainment Europe à payer à la société CDiscount et à la société EMC Distribution la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement la société Sony Overseas et la société Sony Computer Entertainment Europe aux dépens.

Par acte du 28 novembre 2014, les sociétés Sony Computer Entertainment Europe et Sony Overseas ont fait appel de cette décision.

Par leurs conclusions transmises le 27 octobre 2016, la société Sony Interactive Entertainment Limited nouvelle dénomination de Sony Computer Entertainment Europe Limited et la société Sony Overseas demandent à la cour de ;

- Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

- constater que les sociétés E.M.C Distribution et CDiscount ont procédé à l'importation et à la commercialisation de manettes de jeux qui présentent une configuration d'ensemble et des détails d'exécution identiques à ceux du modèle international de manette de jeux vidéo n° DM/039 578 déposé le 19 Mars 1997 et régulièrement renouvelé depuis lors par la société Sony Overseas SA ;
- constater que les manettes de jeu commercialisées par les sociétés E.M.C Distribution et CDiscount reproduisent les motifs géométriques déposés au sein de la marque communautaire figurative n° 001 352 517 dont la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited anciennement dénommée Sony Computer Entertainment Europe Limited est titulaire ;
- dire et juger que le caractère contrefaisant des manettes commercialisées sous les références « PADKENXI /KX-P3065 » et « DOUBLESOCK III » apparaît vraisemblable ;
- faire interdiction aux sociétés E.M.C Distribution et CDiscount d'importer, de détenir en vue de leur vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, par l'intermédiaire de points de ventes physique et/ou par le biais du site internet accessible à l'adresse <http://cdiscout.com>, les manettes de jeux contrefaisantes, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée à compter de la date de prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner la saisie réelle et la remise, entre les mains des services de Douanes concernés, et notamment de la Direction des Douanes de l'Aéroport de Bordeaux Mérignac et la Direction des Douanes du Havre, de tous stocks actuels ou futurs de manettes contrefaisantes à

destination des sociétés CDiscount et/ou E.M.C Distribution jusqu'à ce qu'une décision définitive au fond intervienne ;

- condamner conjointement et solidairement les sociétés E.M.C Distribution et CDiscount à verser aux sociétés Sony Overseas SA et Sony Interactive Entertainment Europe Limited anciennement dénommée Sony Computer Entertainment Europe Limited la somme de 30 000 euros chacune à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts alloués au fond au titre des actes de contrefaçon allégués ;

- condamner conjointement et solidairement les sociétés E.M.C Distribution et CDiscount à verser aux sociétés Sony Overseas SA et Sony Interactive Entertainment Europe Limited anciennement dénommée Sony Computer Entertainment Europe Limited, la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés E.M.C Distribution et CDiscount aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Bolling Durand Lallement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions transmises le 7 novembre 2016, les sociétés CDiscount et EMC Distribution demandent à la cour de :

- écarter des débats la pièce adverse n°73 en langue anglaise, faute de traduction de celle-ci permettant à la cour d'en comprendre le sens ;

- vu l'article 564 du code de procédure civile, dire irrecevable en appel comme nouvelle la demande des sociétés Sony visant à voir dire et juger que le caractère contrefaisant de la manette commercialisée sous la référence 'DOUBLESOCK III' apparaît vraisemblable et celle visant à leur faire interdiction d'importer, détenir en vue de leur vente, promouvoir et/ou commercialiser, par l'intermédiaire de points de ventes physiques et/ou par le biais du site internet accessible à l'adresse <http://cdiscout.com>, la manette 'DOUBLESOCK III' ;

- vu l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, constater que les constats des 2 et 13 février 2014, 8 et 15 avril 2014 ainsi que les constats d'ouverture de colis des 27 février et 13 mai 2014 permettent tout au plus de constater le statut d'hébergeur de CDiscount dont la responsabilité ne peut être engagée à ce titre, pas plus que celle de la société EMC Distribution ;

- vu les articles L. 521-4, L. 716-7, R. 521-4 et R. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, constater que les saisies-contrefaçon des 14 novembre, 20 novembre et 27 novembre 2013 n'ont pas été suivies d'une assignation au fond, qu'elles seront donc annulées par la juridiction du fond et ne peuvent, dans les conditions du référé-contrefaçon, établir l'existence de la contrefaçon alléguée ;

- vu le règlement 1383/2003 et l'article 9 du code de procédure civile, constater qu'à l'occasion des retenues en douane, les douanes ne sont pas autorisées à transmettre au titulaire des droits de propriété intellectuelle des photographies des marchandises retenues, que les documents et informations recueillies à l'occasion d'une retenue en douane ne peuvent être utilisés qu'afin d'introduire l'action au fond visée par ledit règlement et que les sociétés Sony ne justifient pas d'une demande d'intervention des douanes non plus que d'avoir introduit une action au fond ; en conséquence, dire les documents, informations et photographies collectés à l'occasion des retenues en douane inopposables aux sociétés intimées ;

- concernant la société EMC, constater qu'aucune des autres pièces versées aux débats ne fait état de sa participation aux faits argués de contrefaçon autres que les procès verbaux de saisies contrefaçon qui seront annulés, en conséquence la mettre hors de cause ;

- constater que le constat d'achat du 14 février 2014 sera annulé en ce qu'il fait une description de la manette litigieuse ;

- en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés Sony de leurs demandes, faute de rapporter la preuve des faits litigieux et les a condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- vu les articles L. 521-6 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, constater que les sociétés Sony ne rapportent pas la preuve que les faits argués de contrefaçon, prétendument constatés il y a deux ans, aient perduré, constater en conséquence que la cour n'a pas le pouvoir d'ordonner une mesure d'interdiction et en conséquence confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés Sony de leurs demandes ;

- vu l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, constater que la juridiction du fond ne manquera pas de prononcer la nullité du modèle DM 039 758 dont la forme est dictée exclusivement par des considérations fonctionnelles et non pas par un parti pris esthétique ;

- vu l'article 15 du règlement de la marque communautaire, constater que SCEE n'établit pas avoir fait usage de la marque n° 1 352 517, constater que la juridiction du fond ne manquera pas de prononcer la déchéance de cette marque à compter du 5 décembre 2005 ; - vu l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 7 § 1 de la directive 98/71 du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, constater que la manette litigieuse ne présente pas avec le modèle DM 039 758 des ressemblances suffisantes pour caractériser la contrefaçon ;

- vu les articles 9 § 1, 12 b) et c) du règlement sur la marque communautaire, constater que la contrefaçon alléguée de la marque communautaire n'est pas établie dans les conditions de vraisemblance du référé contrefaçon ;

- vu les articles L. 521-6 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, constater que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse ;

- en conséquence, confirmer de plus fort l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés Sony de leurs demandes et les a condamnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner conjointement et solidairement à verser à chacune des sociétés CDiscount et EMC Distribution une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELAS P. Cussac, avocat au barreau de Paris ;

- les condamner aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant à titre liminaire que la pièce n° 73 versée aux débats par les sociétés appelantes doit être écartée des débats à défaut de traduction en langue française ;

Considérant que l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Considérant t qu'en l'espèce, la demande initiale tend à voir cesser des actes de contrefaçon de la manette de jeu 'PADKENXI' ; que la demande formée en appel tendant à voir cesser en outre des actes de contrefaçon d'une manette de jeu différente est une demande dont l'objet diffère de la demande initiale et constitue une demande nouvelle ;

Considérant que l'article L. 521-6 du code de procédure civile relatif aux dessins et modèles, dispose que : 'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (.) Saisie en référé ou sur requête la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente' ;

Que les dispositions de l'article L. 716-6 dudit code relatif aux marques sont identiques ;

Qu'il en résulte que le demandeur à l'action doit produire des éléments de preuve qui rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits, mais à cet effet démontrer préalablement l'existence des droits dont il réclame la protection ;

Considérant que la société Sony Overseas -SOSA - produit le dépôt du modèle international de manette de jeu vidéo n° DM 039 578 en date du 19 mars 1977, renouvelé en 2002, 2007 et 2012 ; qu'il est également produit le dépôt par la société Sony Computer Entertainment Europe Limited, enregistré le 5 décembre 2000 d'une marque communautaire figurative représentant une combinaison de symboles utilisés sur les accessoires Sony se référant à la console de jeu Playstation ;

Considérant que pour contester la validité des titres présentés par les demanderessees, les sociétés EMC Distribution et Cdiscount invoquent la nullité du modèle DM 039 758 et la déchéance de la marque communautaire ;

Considérant que le modèle se caractérise par :

- une face principale rectangulaire aux extrémités arrondies d'où partent deux poignées de préhension de forme conique et évasée ;
- deux claviers de commande pourvus chacun de quatre boutons disposés en croix situés sur la base de chacune des poignées de préhension dont l'un, à gauche, comporte quatre boutons en forme de flèches convergeant vers le centre, vierges de toute inscription, et l'autre, à droite, quatre boutons en forme de cercle sur lesquels sont sur-imprimés les dessins de formes

géométriques représentant, dans le même ordre et avec la même dimension, un triangle, un rond, une croix et un carré ;

- deux boutons mobiles proéminents dits « Joysticks » situés au droit de chacune des poignées de préhension dans la partie intérieure de la manette ;

- une partie centrale située entre les deux claviers de commandes pourvue, dans le même ordre et de bas en haut, d'un bouton en forme de pastille surmonté, de part et d'autre, d'un petit bouton rectangulaire sur la gauche et d'un bouton en forme de flèche pointant vers l'extérieur sur la droite ;

- sur la tranche supérieure de la manette et sur chacune des extrémités, un bouton rectangulaire surmonté d'un bouton carré dont le bord supérieur est ovoïde ;

Considérant que les sociétés intimés soutiennent que la forme de cette manette serait exclusivement dictée par des considérations fonctionnelles ; que néanmoins le choix de la forme, bien que dicté par la recherche d'une manipulation plus confortable et tactile, répond également à une recherche esthétique, d'autres manettes de jeu correspondant à des consoles de jeu commercialisées par des sociétés concurrentes ayant adopté une forme et une esthétique différentes ; que la nullité du titre invoquée n'est donc pas manifeste ;

Considérant que la marque figurative fait l'objet d'une exploitation publicitaire et symbolise les consoles de jeu Playstation ; que la combinaison des symboles sont identifiables comme provenant de la société Sony et dépasse donc une fonction descriptive du produit ; qu'il s'ensuit que la déchéance de la marque n'est pas sérieusement encourue de ces chefs ;

Considérant que l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon ;

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans un délai de 10 jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou par la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas reconnue ultérieurement' ;

Considérant que les articles R. 521-4 et R. 716-4 du code de la propriété intellectuelle impartissent au demandeur un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description, pour saisir le juge du fond ; que les sociétés Sony ne disconviennent pas que ce délai n'a pas été respecté de sorte qu'il ne peut être tenu compte des procès verbaux de saisies- contrefaçon des 14, 20 et 27 novembre 2013 pour vérifier la vraisemblance des actes de contrefaçon allégués ; qu'il doit en être de même des photographies des manettes litigieuses prises par les douanes s'agissant de documents obtenus en vue d'un débat judiciaire devant être introduit dans un délai imparti

Considérant que la contrefaçon pouvant être prouvée par tous moyens, les sociétés appelantes

produisent notamment :

- deux procès-verbaux de constat d'achat des 18 novembre 2013 et 14 février 2014, destinés à établir la commercialisation, dans un magasin à l'enseigne CDiscount, de la manette référencée 'KX-P3065' arguée de contrefaçon ;

- un procès-verbal de constat du 2 février 2014 opéré sur le site internet CDiscount à partir des mots-clés 'manette sans fil bluetooth Padkenxi' figurant sur le ticket de caisse du procès-verbal du premier constat d'achat et attestant de l'offre à la vente, sur le site CDiscount, de la manette litigieuse ;

Considérant que les photos figurant sur ces procès-verbaux qui ne contiennent pas de description des produits pouvant s'apparenter à une saisie descriptive, laissent apparaître que les manettes commercialisées par CDiscount présentent une forme ressemblante au modèle de la manette Sony référencée 'PADKENXI' avec quatre boutons disposés en croix situés sur la base de chacune des poignées de préhension, dont l'un à gauche comporte quatre boutons en forme de flèche convergeant vers le centre, vierges de toute inscription, et l'autre à droite, quatre boutons en forme de cercle sur lesquels sont sur-imprimés les dessins en forme géométrique représentant dans le même ordre et la même dimension un triangle, un rond, une croix et un carré mais en pointillé ;

Considérant par ailleurs, que l'article 12 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire dispose que :

'Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires : ... b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

c) de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée ... pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale' ;

Que cette disposition est, de par l'effet dévolutif de l'appel, désormais dans les débats, de sorte que l'ordonnance n'encourt pas l'infirmité au seul motif que le premier juge ne l'aurait pas soumise à la contradiction des parties ;

Considérant que les manettes litigieuses sont présentées à la vente comme des produits compatibles avec les manettes de jeu Playstation PS3 ; que les logiciels de jeu utilisent les logos triangle, rond, croix et carré aux fins d'identification des quatre touches, et de mémorisation ; que ces logos ont également une fonction sémantique permettant ensuite dans les manuels d'emploi de désigner une touche par un symbole, conformément à ce qui se produit pour tout appareil électrique, électronique ou informatique ; que pour exercer ces 3 fonctions, les manettes de jeu compatibles PS3 doivent pouvoir comporter les symboles qui constituent donc une caractéristique de la manette de jeu compatible dont le propriétaire de la marque ne peut interdire l'usage ;

Considérant de surcroît que, destinées à une clientèle initiée aux jeux sur consoles, les manettes arguées de contrefaçon ne présentent que peu de risque de confusion tant la forme comme les logos figurant sur les manettes Sony sont reconnaissables, et permettent

d'identifier la marque, ce que ne permettent pas les logos en pointillés, qui ne peuvent être perçus comme une indication d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits des parties appelantes est insuffisamment caractérisé ; qu'au surplus les faits dénoncés sont anciens (2013-2014) qu'en conséquence l'ordonnance doit être confirmée qui a dit n'y avoir lieu à référé ;

Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder aux sociétés intimées, contraintes d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;

Que parties perdantes, les appelantes ne peuvent prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats la pièce n°73 produite par les sociétés Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Overseas ;

Déclare irrecevable les demandes formées en cause d'appel par les sociétés Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Overseas relatives à la manette commercialisée sous la référence 'DOUBLESOCK III' ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant

Condamne in solidum les sociétés Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Overseas à verser à la société CDiscount et EMC Distribution la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les sociétés Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Overseas de leur demande d'indemnité de procédure ;

Condamne in solidum les sociétés Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Overseas aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT