

**TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS**



3ème chambre
2ème section

N° RG 19/06127
N° Portalis
352J-W-B7D-CP532

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Mai 2019

JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. ROSET
1 route du Pont
01470 BRIORD

représentée par Maître Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0399

et par Maître Jean-Pierre STOULS, de STOULS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.

DÉFENDERESSES

S.A.S. BROCANTE LAB
1 rue de Châteaudun
75009 PARIS

représentée par Maître Hugo BATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Toque #A498

Société THIS.SIGN LTD
590 Kingston Road
SW20 8DN LONDRES (ROYAUME-UNI)

représentée par Maître Claire BOUCHENARD de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0117

Copies délivrées le :

- Maître BERNARDI #E399
- Maître BATS #A498
- Maître BOUCHENARD #P117

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Vera ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Quentin CURABET, greffier

DEBATS

A l'audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Mai 2024, puis prorogé le 17 mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La SAS Roset commercialise des articles d'ameublement et notamment des modèles de canapés et fauteuils baptisés *Togo* créés en 1974 pour lesquels elle revendique la protection par le droit d'auteur et a déposé un modèle français n°112398 le 5 février 1974.
Elle est titulaire de :
 - la marque verbale française *Ligne Roset* n°98757593 déposée le 29 octobre 1998,
 - la marque verbale de l'Union européenne *Ligne Roset* n°516666 déposée le 9 avril 1997,
 - la marque verbale française *Roset* n°1571757 déposée le 18 janvier 1990,
 - la marque semi-figurative française n°3590210 déposée le 23 juillet 2008 et

ligne roset

- une marque de l'Union européenne tridimensionnelle n°16691537 déposée le 9 mai 2017 ci-dessous représentée



désignant toutes notamment des “meubles et leurs éléments constitutifs et notamment des sièges et des tables” en classe 20.

2. Elle reproche à la SAS Brocante lab, exerçant sous le nom commercial et l'enseigne Selency, de vendre, sans son autorisation, sur son site internet <brocanelab.com> devenu <www.selency.fr> des modèles de canapés *Togo* d'occasion ayant subi des transformations substantielles sans suivre ses critères de qualité et d'esthétique, en les présentant comme authentiques et en ré-apposant la marque semi-figurative *ligne roset*.
3. Son conseil a mis en demeure la société Brocante lab de cesser ces ventes par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2018. Elle a ensuite fait réaliser un constat d'huissier du site internet <brocanelab.com> le 18 décembre 2018 puis un constat d'achat en ligne et ouverture du colis les 10 et 28 janvier 2019.
4. Par acte du 14 mai 2019, la société Roset a fait assigner la société Brocante lab devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
5. Le 14 novembre 2019, le conseil de la société Brocante lab a informé le vendeur des meubles incriminés sur son site plate-forme de vente, la société de droit anglais This.sign, de l'assignation puis, le 18 novembre 2019, l'a mise en demeure de lui indiquer les mesures qu'elle envisageait afin de mettre fin au litige initié par la société Roset, puis, par acte du 9 décembre 2019, la société Brocante lab l'a fait assigner en intervention forcée.
Les deux dossiers ont été joints.
6. Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné aux défenderesses de communiquer à la SAS Roset, sous astreinte, un état exhaustif des ventes des canapés *Togo* retapissés ou modifiés et les factures relatives à ces achats.
Par ordonnance du 11 février 2022, il a rejeté des demandes d'interdiction provisoire et de provision de la société Roset.
7. La société Brocante lab, alléguant reconventionnellement un dénigrement de la part de la société Roset et cherchant à s'en ménager la preuve a, sur autorisation du juge de la mise en état, fait pratiquer le 20 octobre 2021 une mesure d'instruction dans les locaux de la société Roset. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état a partiellement rétracté l'ordonnance sur requête et sursis à statuer sur la levée du séquestre pour les autres documents.
8. Dans ses **dernières conclusions signifiées le 28 avril 2023, la société Roset** demande au tribunal de :
 - **interdire** à la société Brocante lab et la société This.sign **d'exploiter les cinq marques** détaillées au point 1 *supra* sous quelque forme que ce soit, sur tout le territoire de l'Union Européenne, sous astreinte,
 - **interdire** à la société Brocante lab et la société This.sign **de commercialiser tous modèles** reproduisant les caractéristiques du canapé *Togo* **protégé par l'enregistrement du modèle français n°112398 et par ses droits d'auteur**, sous astreinte,
 - **ordonner le retrait et la destruction** de tous les modèles constituant une reproduction de ce modèle de canapé ;
 - **ordonner** à la société Brocante lab et à la société This.sign **de lui communiquer les documents** relatifs au nombre de produits *Togo* vendus et encore disponibles, la liste des distributeurs des fournisseurs

de ces produits, les chiffres d'affaires réalisés sur ces produits, certifiés conformes par le régisseur ou commissaire aux comptes, et ce depuis la date de leur immatriculation, respectivement les 8 avril 2014 et 17 juillet 2015,

- condamner solidairement la société Brocante lab et la société This.sign à lui payer **une provision de 500.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel et moral imputable à la contrefaçon de ses marques françaises et de l'Union Européenne, de son modèle français n°112398 et de ses droits d'auteur sur le modèle Togo,**

- condamner solidairement la société Brocante lab et la société This.sign à lui payer **une provision de 300.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice imputable à leur concurrence déloyale,**

- condamner la société Brocante lab à lui payer la somme de **50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive** s'agissant de ses demandes reconventionnelles en dénigrement,

- ordonner des **mesures de publication** du jugement,

- condamner solidairement la société Brocante lab et la société This.sign aux dépens incluant les frais de constat et à lui payer la somme de **30.000 euros au titre de l'article 700** du code de procédure civile,

sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

9. Dans ses **dernières conclusions signifiées le 9 mai 2023, la société Brocante lab** demande au tribunal de :

- à *titre liminaire*, juger la société Roset irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de ses marques et déchue de ses droits sur ses marques françaises ;

- à *titre principal*, juger la société Roset déchue de ses droits sur ses marques européennes et la débouter de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon de marque, de droit d'auteur et de modèle et de ses demandes de communication de pièces, ainsi que de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

- à *titre subsidiaire*, la débouter faute de préjudice démontré ;

- à *titre très subsidiaire*, condamner la société This.sign à prendre en charge la totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- *en tout état de cause*, condamner les autres parties *in solidum* aux dépens et à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

10. Dans ses **dernières conclusions signifiées le 21 février 2023, la société This.sign ltd** demande au tribunal de :

- à *titre principal*, débouter la société Roset de l'ensemble de ses demandes ;

- à *titre subsidiaire*, annuler la marque tridimensionnelle ou constater l'épuisement des droits, l'absence de titularité des droits sur la marque, le modèle, et l'absence de contrefaçon, et débouter la société Roset de l'ensemble de ses demandes ;

- à *titre très subsidiaire*, débouter la société Roset faute de préjudice démontré ;

- rejeter l'appel en garantie pour la présentation des annonces et le tampon "authenticifié par nos experts" ;

- condamner la société Brocante lab à la garantir des dommages-intérêts couvrant les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner les autres parties *in solidum* aux dépens et à lui payer la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

11. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2023.

MOTIVATION

I. Sur la fin de non recevoir tirée de la déloyauté procédurale

12. La société Brocante lab et la société This.sign soutiennent que la société Roset a engagé la présente instance sans preuve, en a recherché en vain au fur et à mesure de la procédure qu'elle a sans cesse retardée par des écritures et des incidents tardifs et a modifié ses moyens et fondements, comportement confinant à la déloyauté, ce qui justifie de rejeter ses demandes.
13. La société Roset oppose que les défenderesses n'ont conclu que 6 mois après les assignations et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir soulevé un incident.

Sur ce,

14. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Il appartient à celui qui l'invoque de démontrer une contradiction dans l'attitude procédurale, la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale et une modification contrainte des moyens de défense de l'adversaire par l'effet de ce changement d'attitude.
15. L'examen de la procédure montre que l'affaire était prête à être jugée en décembre 2020 et que, postérieurement, la société Roset a soulevé un incident, a fait réaliser de nouveaux constats non contradictoires alors que le contentieux était noué et la portée des constats existants contestée et a invoqué plusieurs moyens nouveaux (contrefaçon d'une marque supplémentaire, de dessin et modèle et de droit d'auteur).
16. Il n'en demeure pas moins que ces nouveautés et ajustements, quoique tardifs, procédaient de la même logique que l'argumentation initiale de sorte qu'il n'est pas démontré de la part de la société Roset la prise de positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions induisant en erreur ses adversaires sur ses intentions.
17. Quant à sa position récente reprochant l'absence d'apposition de l'étiquette sur les meubles d'occasion revendus après avoir critiqué la présence de telles étiquettes, elle s'explique par les constatations faites en cours de procédure et il ne s'agit pas réellement d'une contradiction,

la société Roset soutenant que tout usage de sa marque pour revendre des meubles de sa fabrication restaurés par un tiers est contrefaisante.

18. Il n'y a donc pas lieu de rejeter les demandes de la société Roset sur ce fondement.

II . Sur la contrefaçon des marques citées *supra* point 1

1 . Sur les fins de non-recevoir

a) Sur la titularité des marques

19. La société Brocante lab soulève le défaut de qualité à agir de la société Roset dont il n'est pas établi qu'elle est titulaire de la marque n°1571757.
20. La société This.sign soutient que ni la titularité des marques ni leur portée ne sont démontrées.
21. La société Roset indique que la SAS Roset et la SA Roset sont la même personne dont le statut a changé, comme le démontre l'identité de leur numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse.

Sur ce,

22. Bien qu'interpellée sur ce point par les écritures adverses, pour justifier de ses titres, la société Roset se borne à verser au dossier des extraits de la base marques de l'INPI et non des certificats d'enregistrement. Néanmoins, en l'absence de doute sérieux sur l'exactitude de ces extraits édités le 23 septembre 2019 (ses pièces 2 et 6), le tribunal les estime suffisants pour apporter la preuve de titularité requise ainsi que la portée des titres par l'énumération des produits et services visés à l'enregistrement.
23. De plus, la marque verbale française *Roset* n°1571757 a été enregistrée le 18 janvier 1990 au nom de la SA Roset immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le n°545 920 076, correspondant à l'extrait Kbis de la SAS Roset, demanderesses, versé aux débats.
Les autres marques invoquées ont été enregistrées au nom de la SAS Roset, identifiée par le même numéro d'immatriculation et dont le siège est à la même adresse.
24. Il n'existe pas de doute sur le fait que la demanderesse à la présente instance est bien la titulaire des cinq marques invoquées.
25. La fin de non recevoir soulevée manque en fait.

b) Sur la déchéance pour défaut d'usage sérieux

26. La société Brocante lab fait valoir que la société Roset ne rapporte aucune preuve d'exploitation sérieuse de ses marques françaises, son catalogue 2019 n'évoquant le fauteuil Togo que sur 6 pages sans indiquer qu'il porte la marque Roset et les autres catalogues étant antérieurs à 2014, ni de ses marques de l'Union européenne, puisqu'elle

se borne à communiquer seulement des catalogues ne caractérisant aucunement une exploitation dans l'Union européenne et une attestation globale ne faisant référence ni aux marques, ni aux territoires sur lesquels elles sont exploitées.

27. La société Roset ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

28. L'article 18 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (figurant déjà, dans des termes équivalents, à l'article 15 du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 et les textes ultérieurs sur les marques) prévoit notamment : *“1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne ne fait pas l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.”*, que sont la déchéance prévue à l'article 58.

L'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle reprend la même disposition dans des termes équivalents pour les marques françaises et la procédure judiciaire en déchéance étant prévue par l'article L. 716-3 du même code et l'article L. 716-3-1 prévoit que : *“La preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens”*.

29. Saisie de questions préjudicielles en interprétation de la notion d'usage sérieux, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : *“une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque”,* précisant que *“il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant”* (11 mars 2003, *Ansul*, C-40/01).
30. Les pièces 16, 17, 22, 23, 28, 33, 34 et 35 de la société Roset, versées sans aucun commentaire ni analyse et dont plusieurs sont inexploitables pour l'examen de ce moyen comme non datées, permettent cependant de constater notamment :
- un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros réalisé chaque année dans le monde et donc dans l'Union européenne entre 2012 et 2020 pour la vente des seuls modèles Togo ;

- des dépenses de publicité et marketing annuelles de plusieurs millions d'euros de 2008 à 2020 et des encarts publicitaires mentionnant *Roset* et *ligne roset* ainsi que le fauteuil Togo de 2016 à 2019 en France et en Allemagne ;
- une activité soutenue de son site internet dans de nombreux pays de l'Union européenne en 2019 et 2020 et une activité sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en 2020 au nom de *Roset* et *ligne roset* (forme verbale et semi-figurative) en France, Italie et Allemagne notamment ;
- l'édition d'un catalogue en 2020 mentionnant les cinq marques invoquées.

31. Ces seuls éléments caractérisent des faits destinés à maintenir ou créer des parts de marché pour les produits et services visés aux enregistrements et une exploitation continue et sérieuse des cinq marques précitées pour ceux-ci durant les cinq années précédant l'assignation (2014-2019) de sorte que le moyen de déchéance n'est pas fondé.

c) Sur la validité de la marque tridimensionnelle

32. La société This.sign fait valoir que :
- cette marque a été invoquée pour la première fois par la société Roset dans ses écritures n°6 de janvier 2023 ;
 - en déposant la forme du siège *Togo* à titre de marque, la société Roset cherche à assurer à ce modèle une protection perpétuelle par le biais du droit des marques ;
 - le modèle *Togo* a une forme qui lui confère sa valeur commerciale, comme en témoigne le fait que la société Roset revendique des droits d'auteur et de modèle sur cette même forme à l'esthétique singulière selon ses propres termes, de sorte qu'elle ne peut être protégée à titre de marque comme le jugent la CJUE (18 septembre 2014, C-205/13, § 32) et les juridictions parisiennes) ;
 - quant à la présence d'une étiquette, dont la localisation est imprécise mais se trouve au dos du canapé, elle ne saurait être considérée comme donnant à la marque sa valeur substantielle.
33. La société Roset fait valoir que :
- la marque tridimensionnelle "protège à la fois la forme du *Togo* et donc du produit mais tout aussi bien l'étiquette constituant un élément distinctif figuratif qui ne donne pas une valeur substantielle au produit", celle-ci étant cousue à une place spécifique pour que le consommateur vérifie l'origine du produit et non à titre décoratif ou fonctionnel ;
 - cette marque n'est donc pas "exclusivement constituée de l'apparence visuelle conférant à l'objet sa valeur substantielle".

Sur ce,

34. L'article 7 (motifs absolus de refus) du règlement 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire applicable à la date de l'enregistrement dispose notamment :
- "Sont refusés à l'enregistrement : (...)
- e) les signes constitués exclusivement :
- i) par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ;

- ii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ;
- iii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit"

et ils encourent la nullité en application de l'article 52 du même règlement.

35. Pour l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 (similaires à l'article 7, paragraphe 1, sous e), iii) du règlement 207/2009), la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que l'objectif immédiat de cette interdiction "est d'éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption" et jugé que "la notion de 'forme qui donne une valeur substantielle au produit' ne saurait être uniquement limitée à la forme de produits ayant exclusivement une valeur artistique ou ornementale, au risque de ne pas couvrir les produits ayant, en sus d'un élément esthétique important, des caractéristiques fonctionnelles essentielles. Dans ce dernier cas, le droit conféré par la marque à son titulaire octroierait un monopole sur les caractéristiques essentielles des produits, ce qui empêcherait ledit motif de refus de remplir pleinement son objectif" (CJUE, 18 septembre 2014, C-205/13, *Hauck GmbH*, points 19 et 32).
36. Elle a également dit pour droit que "l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que la perception ou la connaissance du public pertinent relative au produit graphiquement présenté par un signe, qui est exclusivement constitué par la forme de ce produit, peut être prise en compte afin d'identifier une caractéristique essentielle de cette forme. Le motif de refus figurant à cette disposition peut être appliqué s'il résulte d'éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d'acheter le produit en cause est dans une très large mesure déterminé par cette caractéristique" (CJUE, 23 avril 2021, C-237/19, *Gömböc Kft*).
37. La société Roset a déposé une marque tridimensionnelle de l'Union européenne n°16691537 le 9 mai 2017 (publiée le 1^{er} juin 2017) désignant les "meubles et ameublement, sièges" en classe 20, et reproduite au point 1 *supra*. Elle est ainsi décrite : "La marque est constituée par la forme caractéristique du canapé et par une étiquette portant les éléments verbaux 'ligne Roset' cousue au dos du canapé, dans sa partie inférieure droite".
38. Comme la société Roset le soutient tout au long de ses écritures, le modèle de canapés et fauteuils Togo présente une esthétique singulière - ou encore mythique, iconique, cultissime, etc... - qui lui a donné une très forte visibilité auprès du public et lui valu de recevoir de nombreux prix (pages 3 et 4 de ses conclusions) ; il a été protégé durant 50 ans par le droit des dessins et modèles et doit l'être, selon la société Roset, par le droit d'auteur.
39. Ces éléments démontrent que ce siège est recherché en raison de son aspect caractéristique et donc que la décision d'achat de ce modèle par les consommateurs est déterminée par sa forme qui constitue ainsi une valeur substantielle de ce produit.

40. Par ailleurs, la présence d'une petite étiquette portant la marque verbale *ligne roset* (déposée par ailleurs depuis beaucoup plus longtemps) cousue dans un pli au dos du canapé, de façon si discrète qu'elle nécessite un agrandissement pour être repérée, est une caractéristique trop insignifiante du signe déposé pour écarter le motif de nullité.
41. Enfin, le tribunal observe que la société Roset n'a déposé cette marque qu'en 2017, alors que la forme du canapé Togo était protégée par le droit des dessins et modèles depuis février 1974, et que ses autres marques avaient été déposées de nombreuses années auparavant ce qui tend à démontrer que ce dépôt de marque a été fait en tant que protection alternative à une protection limitée dans le temps, objectif de l'interdiction posée par l'article 7, sous e), iii) précité (point 35).
42. Il y a donc lieu d'annuler la marque de l'Union européenne tridimensionnelle n°16691537 pour tous les produits visés à son enregistrement.

2. Sur les actes de contrefaçon des marques

a) Sur les preuves versées en demande

43. S'agissant de la preuve des faits allégués, la société Roset indique qu'elle se fonde sur :
 - cinq constats faits sur le site <brocantelab.com> les 19 et 20 décembre 2018 (sa pièce n°8 de 353 pages), sur le site <Diiiz.com> du 5 janvier 2021 (pièces n°32-21) et sur le site <selency.fr> des 25 novembre 2020 (pièce n°32-20), 22 février 2021 (pièce n°32-22) et 19 novembre 2021 (pièce n°44);
 - les procès-verbaux de constats d'achats et d'analyse de ces achats suivants : constat d'**achat du 10 janvier 2019, de réception le 28 janvier 2019** (sa pièce n°9), constat **de l'analyse** de ce meuble (pièce n°32-15), constat de remise au cabinet de conseil Germain et Moreau du 7 janvier 2021 (pièce 25), constat d'**achat du 11 décembre 2020**, constat de réception du **28 janvier 2021** (pièce n°32-18), constat d'analyse **du 15 février 2021** (pièce n°32-19), constat d'**achat du 8 mars 2021** (pièce n°38), constat de réception du **25 juillet 2022** (pièce n°51), constat du **17 novembre 2022** d'expertise non contradictoire en présence de commissaire de justice (pièces n°52 et 53) ainsi que des constats relatifs à l'analyse de morceaux de mousse prélevés sur ceux-ci.
44. La société Brocante lab fait valoir l'absence de preuve d'une quelconque contrefaçon en ce que
 - le constat des 18 et 19 décembre 2018 ne prouve pas que les modèles *Togo* retapissés proposés sur son site portent les marques Roset, ni que leur retapissage n'est pas conforme aux critères de qualité de la société Roset ;
 - deux canapés 2 places *Togo*, présentés comme entièrement retapissés dans ses ateliers ont été achetés sur son site les 10 janvier 2019 et 11 décembre 2020 sans qu'il soit établi qu'ils portaient les marques de la société Roset, ni que leur retapissage ne serait pas conforme aux critères de qualité de celle-ci et, en l'absence de scellés posés lors de leur réception par l'huissier, rien ne permet de vérifier que ces mêmes canapés ont fait l'objet des analyses des 10 décembre 2020 et 15 février

2021 versées aux débats, tandis que les constats qui tentent de couvrir ce défaut de force probante ont été faits *a posteriori* (2 ans plus tard) ;

- il n'y a pas de constat d'achat du canapé prétendument acheté le 8 juillet 2022, ni d'élément établissant qu'il l'aurait été sur son site ;
- pour ses constats des 28 janvier 2019, 10 décembre 2020 et 25 février 2021, la commissaire de justice s'est bornée à retranscrire les déclarations des représentants de la société Roset et rien ne démontre la contrefaçon, ni que ces trois sièges ne satisferaient pas aux critères de qualité de la société Roset qui ne les a jamais communiqués, malgré les demandes en ce sens ;
- l'analyse de l'expert Gendraud est explicitement biaisée et ne démontre aucune non conformité aux critères de qualité de la société Roset ;
- la comparaison de fauteuils d'occasion fabriqués dans les années 1980 avec des modèles réalisés de nos jours n'est pas pertinente pour caractériser le non respect de standards de qualité (changements vraisemblables de matériaux et de techniques, pertes de volumes résultant de l'usure, évolution du modèle et conséquences du transport) ;
- la société Roset a pratiqué unilatéralement ces analyses techniques de ces meubles en cours d'instance, sans proposer ni demander de mesure contradictoire.

45. La société This.sign oppose les mêmes contestations et fait aussi valoir que :
- les nombreuses pièces destinées à valider le constat d'analyse du premier canapé acheté le 10 janvier 2019 démontrent au contraire que ce canapé n'a pas été placé sous scellés et a été remis à la société Roset en mars 2019 sans aucun contrôle ;
 - il n'existe aucune description du troisième canapé acheté le 8 mars 2021 ;
 - il n'est pas établi que le quatrième meuble a été acheté sur la plateforme Selency et l'analyse de celui-ci par un expert judiciaire sans aucune compétence en matière de mobilier, est sans portée en ce qu'elle porte des appréciations d'ordre juridique, reprend les déclarations de la société Roset sur ses standards de qualité sans vérification et compare un meuble ancien avec un meuble neuf .

Sur ce,

46. La contrefaçon, fait juridique, se prouve par tous moyens. Dans ce cadre, il appartient au juge de s'assurer qu'il existe un juste équilibre entre la loyauté des preuves dont dépend le respect du droit au procès équitable, et le droit à la preuve des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui doit leur permettre de réunir des preuves dans des conditions qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, afin d'assurer le respect de leurs droits.
47. En application de l'article 1, II, 2° de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice, ces derniers peuvent effectuer à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire.

Sur les constats d'offre à la vente de canapés Togo sous ses marques

48. Le tribunal observe que le lien entre les parties et le site <Diiiz.com> n'est pas explicité si bien que le constat réalisé sur ce site (pièce n°32-21) ne saurait venir à l'appui des demandes.
49. Les quatre procès-verbaux de constat faits à la demande de la société Roset sur les sites <brocanelab.com> et <selency.fr> (pièces n°32-20, 32-22, 44 et 8, ce dernier comptant 353 pages) ne font l'objet d'aucune analyse par la demanderesse qui ne répond notamment pas aux observations adverses sur les annonces produites en double ni de l'absence de représentation des marques sur les meubles en vente. Le tribunal observe que ce site indique en première page "Notre marketplace est la première brocante en ligne à proposer chaque jour des meubles vintage, scandinaves, design et de la décoration chinée par des professionnels" que les annonces mentionnent systématiquement la marque *Roset* ou *ligne roset* mais ne montrent aucun meuble portant ces marques.

Les meubles réparés sont décrits dans les termes suivants :

Mentions de la pièce 8

Chaufeuse Togo, modèle de Michel Ducaroy créé pour Ligne Roset. Cet article vintage n'a pas de défaut mais peut avoir quelques légères marques d'usure. Exemple d'origine entièrement retapissé avec un cuir neuf dans nos ateliers.

... Rét. (C) 2020

Mentions sur la pièce 44

Chaufeuse, modèle dessiné par Michel Ducaroy 1973. Modèle authentifié par nos experts sur la base des photographies qui ont été transmises par nos vendeurs. Les dimensions: chauffeuse (70 x 87 x 102cm). Entièrement retapissé avec du tissu neuf dans nos ateliers. L'étiquette d'origine n'est pas reposée après réfection. Cet article n'a pas de défaut particulier, comme tout produit vintage il présente quelques marques d'usage dues au temps qui passe. Petite histoire : Le togo est une pièce de design " iconique ", créée et diffusée depuis 1973, Nous les chinons partout en Europe.

Mentions de la pièce n°32-20

Canapé 2 places Togo, modèle de Michel Ducaroy créé pour Ligne Roset. Cet article vintage n'a pas de défaut mais peut avoir quelques légères marques d'usure. Exemple d'origine entièrement retapissé avec un tissu neuf dans nos ateliers. L'étiquette ligne roset n'est pas recousue après retapissage.

Sur les constats d'achat et d'analyse

50. Les divers constats versés aux débats mentionnent quatre modèles achetés.
51. S'agissant du premier modèle, il est produit un procès-verbal de constat d'achat du 10 janvier 2019 sur le site <brocanelab.com> d'un modèle vendu sous l'intitulé "canapé 2 places 'Togo' en microfibre light grey par MichelDucaroy pour ligne roset" au prix de 1.600 euros par un tiers neutre de confiance et un procès-verbal de constat de la présentation par ce dernier du colis transporté non ouvert jusqu'à l'étude au commissaire

de justice qui l'a ouvert, en a décrit et photographié le contenu le 28 janvier 2019 mais n'a pas apposé de scellé (pièce n°9) ;

Presque deux ans plus tard, le 10 décembre 2020, le même commissaire de justice a assisté et relaté l'analyse d'un meuble d'aspect similaire dans les locaux de la société Roset par sa responsable qualité en comparaison avec un canapé neuf de sa fabrication, et a assorti son procès-verbal de très nombreuses photographies, (pièce n°32-15). Elle indique "Monsieur Pierre Roset me présente un canapé deux places de couleur grise m'indiquant qu'il s'agit du modèle récupéré au sein de son cabinet de conseils en propriété industrielle Germain & Maureau et qui avait fait l'objet de mon constat d'achat du 10 janvier 2019" et ses photographies montrent qu'il n'y avait ni emballage, ni factures ou bon de livraison.

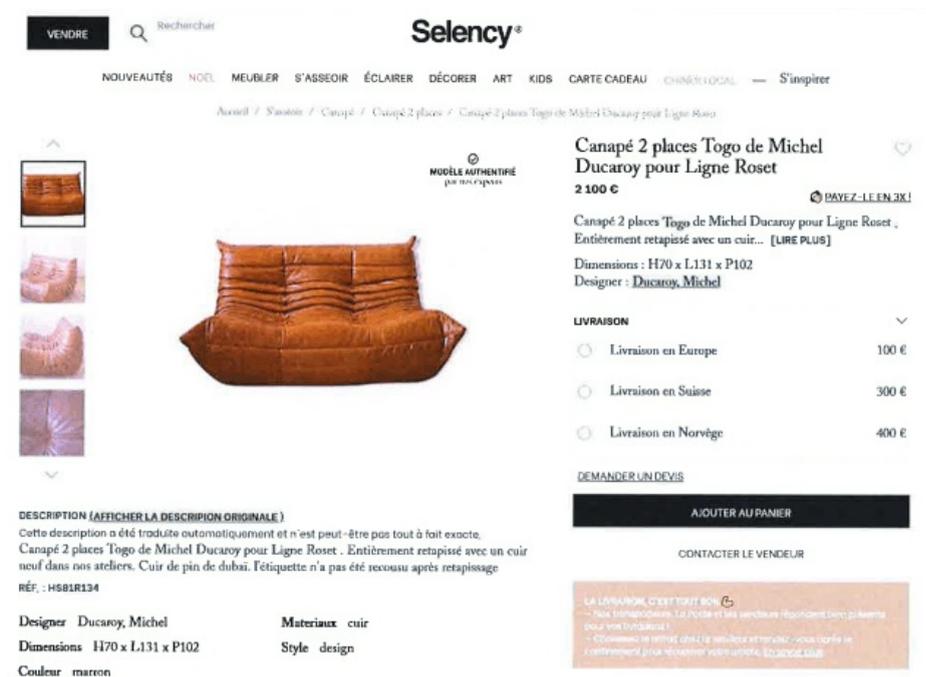
Aucune pièce ne témoignant de la situation de ce meuble entre le 28 janvier 2019 et le 10 décembre 2020, la commissaire de justice a dressé un procès-verbal (pièce 25) *a posteriori*, le 7 janvier 2021, (alors que la procédure était engagée depuis 19 mois et que la validité de ce constat était critiquée en défense) aux termes duquel elle déclare avoir remis le canapé livré au cabinet de conseil Germain et Moreau le 28 janvier 2019 et ce dernier indique l'avoir remis à la société Roset le 13 mars 2019 (pièce n°26).

52. Il s'évince de ces éléments que le meuble acquis a été laissé à disposition de la demanderesse, sans scellé, pendant 21 mois avant l'analyse réalisée en présence du commissaire de justice par le personnel de la société Roset.

Ces circonstances ne permettent aucunement de garantir que le canapé objet du constat d'achat du 10 janvier 2019 est celui examiné le 10 décembre 2020, d'autant moins que la société Roset a entrepris à la même période plusieurs procès contre d'autres plate-formes de vente en ligne de meubles d'occasion à l'occasion desquelles elle a fait procéder à des achats en ligne, comme en témoignent ses pièces 12, 27 et 42 et l'existence d'une autre instance similaire devant le présent tribunal.

Il ne saurait donc être tiré aucune preuve du constat du 10 décembre 2020 à l'encontre des défenderesses.

53. S'agissant du deuxième modèle, il est produit
- un procès-verbal de constat d'achat du 11 décembre 2020 sur le site <selency.fr> d'un modèle vendu selon l'annonce ci-après reproduite de "canapé 2 places Togo de Michel Ducaroy pour Ligne Roset" retapissé en cuir au prix de 2.100 € par un tiers neutre de confiance (pièce n°32-17),



- un procès-verbal du 28 janvier 2021 de réception de ce canapé livré la veille chez le tiers neutre et dont l’emballage était intact, avec apposition de scellés (sa pièce n°32-18) et
- un procès-verbal de constat du 15 février 2021 de l’analyse de ce meuble dans les locaux de la société Roset par sa responsable qualité, en comparaison avec un canapé neuf de sa fabrication assorti de nombreuses photographies (pièce n°32-19).

54. La société Roset a donc choisi de procéder à un nouvel achat et d’en faire réaliser une analyse unilatérale par son personnel et dans ses locaux sans offrir un examen contradictoire, voire une expertise, aux défenderesses alors que le contentieux judiciaire, dans lequel les griefs de modification substantielle des meubles étaient fortement contestés, était en cours depuis presque deux ans.
55. Force est de constater que le procès-verbal de constat du 15 février 2021 d’analyse de ce canapé n’est que la relation par la commissaire de justice des déclarations que lui ont faites M. Roset (sans précision du prénom) et Mme Véronique Bandier, responsable qualité service après-vente, au sujet de ce canapé, en le comparant selon les cas à (au moins) trois autres modèles de la fabrication de la société Roset sur lesquels aucune indication n’est fournie, sinon que l’un d’eux daterait des années 1990, tandis que les autres sont neufs. Les indications ainsi données par les membres du personnel, dépendant de la société Roset, dans un cadre non contradictoire et qui ne sont confortées par aucune expertise indépendante ou élément extérieur de nature à les étayer, ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes.
56. En revanche, les 205 photographies annexées au procès-verbal, quoique ni légendées, ni référencées dans le corps du texte, peuvent être

considérées comme probantes puisque prises personnellement par un commissaire de justice.

57. S'agissant du troisième modèle objet du procès-verbal de constat d'achat sur le site <selency.fr> du 8 mars 2021, il porte sur un "fauteuil Togo en cuir de Michel Ducaroy pour Ligne Roset" au prix de 1.700 € (sa pièce n°38 page 12). Il n'est pas versé de constat de réception, d'analyse, ni de photographie de ce meuble, présenté dans l'annonce comme un article "vintage original entièrement retapissé avec un nouveau cuir de haute qualité dans nos ateliers".
58. Pour le quatrième modèle, la même commissaire de justice a constaté le 25 juillet 2022 (pièce n°51) la remise par un tiers neutre de confiance d'un colis fermé et translucide contenant un canapé qui aurait été acheté en ligne le 8 juillet 2022 sous les yeux de son clerc, sans mention du site de vente ni communication du constat d'achat correspondant. Ce meuble a ensuite été comparé avec une chauffeuse neuve le 17 novembre 2022 dans les locaux de la société Roset par un expert diplômé de l'Ecole supérieure de physique et chimie industrielle de Paris (pièce n°53).
59. Outre que le choix de la société Roset de faire réaliser, 3 ans et demi après le début de l'instance, une expertise non contradictoire par un expert d'un domaine technique sans aucun rapport avec l'ameublement et la tapisserie, est particulièrement surprenant, le tribunal observe que aucun des constats précités ne mentionne à qui le meuble ainsi "expertisé" a été acheté (étant rappelé à nouveau que la société Roset a procédé à la même période à plusieurs achats en vue d'autres procès contre des plate-formes de vente en ligne de meubles d'occasion), de sorte que les conclusions de l'analyse qui en a été faite ne sauraient être reprochées aux défenderesses ni servir d'une quelconque manière à la solution du présent litige.
60. Il est donc établi dans la présente instance :
 - l'offre à la vente de canapés, fauteuils et poufs Togo d'occasion provenant de la société Roset "authentifiés" et dont certains "entièrement retapissés dans nos ateliers" sur le site Selency en 2019, 2020 et 2021,
 - l'achat de trois de ces sièges sur le site Selency, dont deux ont été et photographiés par commissaire de justice (pièces n°9 et 32-17) et un a été décrit en détails (pièce n°32-19) avec les lacunes relevées au point 55 *supra*.

b) Sur la matérialité de la contrefaçon et l'épuisement des droits

61. La société Roset fait valoir que :
 - elle prouve l'offre à la vente par les défenderesses de plusieurs dizaines de canapé Togo présentés comme authentiques sous sa marque ;
 - elle ne s'oppose pas à la revente de produits d'occasion mais à celle de produits modifiés grossièrement ;
 - la spécificité du Togo est de n'être constitué que de mousses et d'une housse, confectionnée selon un savoir-faire propre avec un jeu de tension des fils de couture et de fixation des boutons permettant de lui donner sa forme, son confort et d'en assurer également la solidité ;

- les constatations sur ces achats, étalées sur une longue plage de temps, démontrent que son procédé de fabrication n'est pas respecté et que les produits vendus sont ainsi des copies de qualité médiocre de son propre *Togo* commercialisés de manière illicite sous ses marques ;
- la marque Roset reste apposée sur la toile de fond et l'emballage de chacun des canapés qui contrefont aussi la marque tridimensionnelle et les marques verbales sont utilisées sur le site vendeur ;
- il y a atteinte à la fonction de garantie d'origine car le consommateur associera à sa marque des meubles qui n'ont pas été réalisés selon ses méthodes, de mauvaise qualité du meuble et à bas prix ;
- il y a atteinte à la fonction distinctive assurée par ses marques et à la fonction de garantie d'origine en ce qu'on trouvera sur le marché des produits de forme analogue, tous désignés comme d'authentiques *Togo* mais dont certains proviennent d'un processus de fabrication géré par elle et d'autres non ;
- par les mêmes faits, les défenderesses ont aussi porté atteinte à la renommée des marques *Roset*.

62. Sur l'épuisement des droits, elle oppose que:
- les défenderesses ne démontrent ni qu'il s'agirait bien de produits authentiques, ni qu'ils ont été acquis de particuliers les détenant dans des conditions licites, et encore moins situés sur le territoire de l'Union européenne, de sorte qu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exception de l'épuisement du droit ;
 - aucun aménagement de la preuve n'est possible au regard de l'absence de risque de cloisonnement des marchés ou de tarissement de leur source d'approvisionnement au cas présent ;
 - subsidiairement, le titulaire de la marque invoque un motif légitime de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation lorsque le produit est affecté dans son intégrité, or ses demandes ne portent que sur des produits à la fois marqués et substantiellement modifiés sous prétexte de rénovation, voire carrément fabriqués et pourtant revendus comme d'authentiques produits Roset, de sorte qu'il existe des motifs légitimes de s'opposer à la commercialisation, tenant à la modification des produits concernés, à l'atteinte à son image de prestige, à celle de son modèle et au label *made in France* de ses produits, emportant une dilution, voire la disparition d'un savoir-faire français de plusieurs décennies, comme l'ont déjà jugé le juge de la mise en état et, à deux reprises, le tribunal de Bruxelles saisi de faits similaires ;
 - la renommée des marques *Roset* et *Ligne Roset* est aussi un motif légitime faisant obstacle à l'exception d'épuisement de ses droits de marques.
63. La société Brocante lab oppose en premier lieu que :
- la société Roset n'a soulevé l'absence de preuve de la mise en circulation des produits vendus dans l'Espace économique européen des meubles vendus qu'après en avoir admis le caractère authentique et seulement après un an de procédure ;
 - elle n'a pas l'obligation de prouver que ceux-ci ont été mis dans le commerce de l'Espace économique européen avec le consentement de la société Roset en ce qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés par celle-ci, dont témoignent l'existence d'un réseau de distribution sélective, le refus de dévoiler dans la procédure les conditions contractuelles de cette distribution, les efforts réitérés de la demanderesse pour se voir communiquer le nom de ses fournisseurs et

les poursuites systématiques qu'elle engage contre tous les revendeurs de meubles d'occasion ;

- il n'y a pas d'atteinte à la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque dès lors que les termes des annonces sur son site ne permettent pas à l'acheteur de se méprendre sur le fait que les Togo vendus sur la plateforme Selency sont des biens d'occasion retapissés dans les ateliers du vendeur, et non dans ceux de la société Roset ;
- le non respect allégué des critères de qualité de la société Roset n'est aucunement démontré.

64. Sur la contrefaçon, elle soutient que :
- aucun des meubles achetés et analysés ne porte de marque Roset ;
 - le seul fait, pour un vendeur ayant régulièrement acquis un fauteuil Togo, de le retapisser et de le revendre sur une plate-forme connue du marché d'occasion, avec l'indication non seulement de ses *designer* et éditeur, mais également de ce qu'il a été retapissé avec un nouveau tissu dans ses ateliers, ne porte pas atteinte à la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque ;
 - il n'y a pas d'atteinte à la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque dès lors que les termes des annonces sur son site ne permettent pas à l'acheteur de se méprendre sur le fait que les Togo vendus sur la plateforme Selency sont des biens d'occasion retapissés dans les ateliers du vendeur, et non dans ceux de la société Roset ;
 - le non respect allégué des critères de qualité de la société Roset n'est aucunement démontré,
pas plus que la renommée des marques.
65. La société This.sign soutient que :
- la société Roset prétend que les produits litigieux ne sont pas authentiques (après avoir longtemps admis leur authenticité) mais la charge de cette preuve repose sur elle (Com., 8 novembre 2018, pourvoi n° 15-12.229) et n'est pas rapportée : au contraire les analyses produites mettent en évidence de nombreux éléments d'origine ;
 - la preuve de ce que les sièges Togo qu'elle commercialise ont fait l'objet d'une première mise sur le marché dans l'Espace économique européen par la société Roset ou avec son consentement est quasi impossible s'agissant de produits de seconde main, dont la plupart datent des années 80 et ont fait l'objet de ventes successives entre particuliers ; elle justifie de l'achat des canapés restaurés auprès de particuliers dans l'Espace économique européen (ses pièces n° 35, 63, 64, 65 et 68) et on ne peut exiger d'elle l'identification des acquéreurs successifs ;
 - il n'y a pas d'altération ou de modification des canapés au sens des articles L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle et 15 du règlement 2017/1001 en l'absence d'ajout, de suppression, de destruction ou de fabrication d'un nouveau produit à partir d'un ou plusieurs produits existants ;
 - la société Roset ne lui avait pas notifié ses prétendus motifs légitimes avant ses conclusions du 24 septembre 2020, de sorte qu'elle ne pouvait en aucun cas avoir porté atteinte aux droits attachés aux marques de la société Roset avant cette date.
66. Sur la contrefaçon, elle soutient que :
- la société Roset ne fait aucune démonstration intelligible, tant en fait qu'en droit, des actes de contrefaçon reprochés ;

- en cas de restauration de biens d'occasion, il revient au tribunal d'apprécier s'il existe ou non une atteinte à la fonction de garantie d'origine ou de provenance attachée à la marque et, à défaut de risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public pertinent, le droit conféré par la marque est nécessairement épuisé ;
- les constats d'huissiers et les comparaisons opérées par la demanderesse elle-même sont affectés de tant de lacunes qu'ils n'ont aucune force probante ;
- la conclusion générale selon laquelle tous les canapés *Togo* de seconde main restaurés par elle et commercialisés sur la plateforme Selency présenteraient des transformations substantielles sur la seule base des éléments précités n'est pas sérieuse ;
- la restauration est mise en œuvre avec la plus grande diligence au sein de son atelier par deux tapissiers et deux couturières professionnels, avec des matériaux de qualité et la société Roset ne produit pas d'élément de preuve objectif sur les standards de qualité qu'elle invoque ;
- il ne résulte aucun risque de confusion de la commercialisation des produits de seconde main rénovés sur la plateforme Selency et, partant, aucune atteinte à la fonction de garantie d'origine de la marque ;
- l'utilisation de la marque d'autrui avec l'ajout de termes indiquant que le produit concerné fait l'objet d'une revente, tels que "usagé" ou "d'occasion" dans une annonce n'est pas de nature à laisser penser qu'il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la renommée ;
- il n'existe aucun risque de confusion (ou d'association) dans l'esprit du public quant à son origine.

Sur ce,

67. L'article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne prévoit que :
- "2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
- a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;
 - b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;
 - c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
- a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

- b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ;
- c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;
- d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
- e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
- f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE."

Les articles L. 713-2 et 3 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction à la date de l'assignation comporte des dispositions similaires. L'atteinte au droit exclusif conféré par une marque est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction à la date de l'assignation.

- 68. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n'est pas absolu, ne l'autorise à s'opposer à l'usage d'un signe par un tiers en vertu de l'article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, *Arsenal football club*, C-206/01, point 51).
- 69. Il y a atteinte à la fonction principale d'identification de l'origine lorsque les conditions de présentation ou de commercialisation des produits en cause ne permettent pas ou bien permettent difficilement au consommateur normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si lesdits produits proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d'un tiers.
- 70. L'article 15 du règlement 2017/1001 précité, et l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur au jour de l'assignation prévoient dans des termes équivalents que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement et que, toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
Les textes n'apportent aucune précision sur les contours du motif légitime "tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits".
- 71. Il est constamment jugé qu'il revient à celui qui se prévaut de l'épuisement du droit d'en rapporter la preuve pour chacun des produits concernés. La Cour de justice de l'Union européenne a cependant précisé que "les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements. Ainsi, dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si

lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'Espace économique européen au moyen d'un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'Espace économique européen. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'Espace économique européen" (CJCE, 8 avril 2003, C -244/00, *Sté Van Doren*).

72. En exigeant la preuve de son consentement à la première mise en circulation dans l'Espace économique de chacun des produits pour que l'épuisement de ses droits sur la marque puisse lui être opposé à la société Roset impose aux défenderesses, qui commercialisent des biens d'occasion vendus pour la première fois dans les années 1980 ou 1990, de remonter la chaîne des propriétaires successifs de chaque meuble jusqu'à la première vente du produit revêtu de la marque, preuve impossible en pratique. Or, le principe rappelé au point 46 *supra* de la proportionnalité de la preuve doit également bénéficier aux défenderesses.

Au cas présent, la société This.sign produit des pièces démontrant qu'elle se fournit auprès de particuliers de l'Union européenne sur des plate-formes de vente en ligne, et le tribunal retient ce fait comme démontrant suffisamment le consentement de la société Roset à la première mise dans le commerce des produits ainsi revendus sous ses marques dans l'Espace économique européen.

73. La protection conférée par le droit des marques ne doit pas conduire à interdire le marché légitime des biens d'occasion, en tenant compte également des besoins d'entretien et de réparation inhérents à l'écoulement du temps.

Cependant, lorsque le produit vendu sous la marque d'origine a, postérieurement à sa mise sur le marché autorisée, été transformé au point que sa nature en a été changée, alors la fonction essentielle de garantie d'origine du produit aux consommateurs par la mention de la marque est mise à mal. En effet, dans une telle hypothèse, le consommateur risque d'être induit en erreur par la présence de la marque sur ce produit et d'imputer à son titulaire l'état modifié de ce produit, qui ne peut pourtant plus être considéré, compte-tenu des modifications essentielles dont il a été l'objet, comme celui dont la commercialisation sous la marque a été autorisée licitement par le titulaire de la marque.

74. Le public pertinent des marques *Roset* et *ligne roset* enregistrées pour les meubles, luminaires et tapis est le consommateur d'articles d'ameublement et de décoration, donc le grand public, d'attention moyenne à élevée s'agissant de produits d'équipement durables et relativement onéreux.

75. Le fauteuil Togo est décrit, dans la brochure réalisée pour les 40 ans de ce modèle, comme étant "*tout mousse*" avec un savoir-faire plusieurs fois récompensé qui implique un "*usage exclusif de la mousse pour sa structure [qui] en fait un siège unique, souple, accueillant, sans angle vif ni zone dure, sans danger pour les jeunes enfants [...]* Sa structure entièrement constituée de mousses de 3 densités différentes : mousse

polyéther 21 kg/m³ - 3,2 kPa, mousse polyéther 28 kg/m³ - 4,8 kPa et mousse polyuréthane haute résilience 26 kg/m³ - 1,4 kPa. Sa housse est généreusement matelassée de ouate de polyester”. Il est précisé que “sa tapisserie met en œuvre un savoir-faire artisanal unique où la main de l’homme reste irremplaçable, exécutant les gestes précis qui façonneront les célèbres plis qui donnent sa personnalité à chaque siège Togo. L’élasticité des mousses est dosée par la tension des fils de fixation de ses boutons-capitons, revêtus du même textile ou cuir que le siège lui-même. La confection d’une grande banquette nécessite un temps de fabrication de 4 heures en tissu et de presque 6 heures en cuir”.

Dès lors, la combinaison particulière de la housse et des mousses, assemblées et cousues selon une technique singulière qui lui confère son aspect et son confort, constitue l’essence même de ce fauteuil qui est dépourvu de toute structure rigide.

76. Or, il ressort clairement des photographies annexées au procès-verbal de constat du 15 février 2021 précité n°133 à 141, 147 à 152 et 156 à 172, faites après le déhousseage du canapé acheté sur le site Selency, notamment sur les trois reproduites ci-après (136, 137 et 161), que les trois mousses qui le composent sont manifestement intégralement neuves.



Le canapé examiné a donc non seulement été retapissé avec un cuir neuf - ce qui figure sur l’annonce à destination du consommateur reproduite *supra* point 53 - mais a également été regarni, ce qui n’est pas mentionné dans l’annonce tandis que seule la toile de fond du canapé reproduite en annexe du constat, par exemple sur la photographie n°14 est susceptible de provenir d’un canapé *Roset* authentique :



77. De ce fait, dans la mesure où tant la housse, les mousses que leur assemblage sont neufs, la société Roset démontre que le canapé Togo objet du constat d'achat du 11 décembre 2020 a subi des modifications ou altérations ultérieures de son état au sens des textes relatifs à l'épuisement des droits. La société Roset peut donc parfaitement reprocher la contrefaçon de ses marques aux défenderesses sans se voir opposer l'épuisement de ses droits sur celles-ci.
78. Il n'est pas discuté que l'annonce de vente affirme qu'il s'agit d'un canapé Togo de marque *ligne roset* authentifié par expert et il apparaît sur la photographie n°14 ci-dessus que la toile est imprimée avec le mot roset. La contrefaçon par reproduction des trois marques verbales *Roset* et *ligne roset* est donc caractérisée pour le public pertinent. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen surabondant tiré de la renommée des marques.
79. En revanche, la démonstration de la contrefaçon pour les canapés objet des autres constats d'achat et d'analyse précités ne saurait être, par principe, étendue sous l'effet d'une simple "vraisemblance" à l'ensemble des annonces de sièges d'occasion publiées sur la plateforme de la société Brocante lab et offerts par la société This.sign. En effet, l'étendue de la contrefaçon établie concerne uniquement le canapé Togo acheté et dont la nature et l'ampleur des modifications ont été examinées ; elle n'est pas démontrée pour les deux autres sièges achetés et ne saurait être présumée s'agissant des listes d'annonces indiquant simplement qu'il s'agit de vente de fauteuils et canapés d'occasion, "entièrement retapissés".

c) Sur l'imputabilité de la contrefaçon

80. La société Brocante lab soutient que :
 - elle ne joue qu'un rôle d'intermédiaire entre vendeurs de meubles de seconde main et particuliers sur un site internet, place de marché, comme le rappellent ses conditions générales de vente ;
 - elle ne vend elle-même aucun meuble (et n'en a acheté aucun à la société This.sign), ne rédige pas les informations sur les biens vendus qui sont fournies par les vendeurs, de sorte qu'elle n'est pas responsable en cas de contrefaçon.
81. La société Roset oppose que :
 - la qualification juridique d'intermédiaire que la société Brocante lab s'auto-attribue opportunément dans ses conditions générales de vente n'est pas de nature à écarter sa responsabilité dans la contrefaçon de marque ;
 - tombent sous la qualification de contrefaçon tous usages non autorisés des droits d'autrui, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur, du revendeur ou autre ;
 - les pièces adverses versées aux débats démontrent un rôle actif de la société Brocante lab qui contrôle la mise en ligne des annonces sur le site et qui indique dans celles-ci "authentifiés par nos experts" ou "entièrement retapissé avec du cuir neuf dans nos ateliers" ;
 - le constat du 25 novembre 2020 (pièce n°32-20) atteste de ce que le dénommé Michal appelle les internautes à se rapprocher de Theo de Selency pour les modalités de vente (modèles disponibles, etc) ou le podcast "La France bouge" d'Europe 1 dans lequel Mme Charlotte

Cade, co-fondatrice de la société Brocante lab déclare “De l’inspiration jusqu’à la livraison, on est capable d’apporter une vraie valeur ajoutée à nos utilisateurs” ;

- quoi qu’il en soit, la société Brocante lab a été mise en connaissance de cause au sens de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004, à tout le moins par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2018, de l’existence de la contrefaçon et n’a pas agi pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, engageant ainsi sa responsabilité d’hébergeur.

Sur ce,

82. Le droit exclusif conféré par la marque selon le règlement 2017/1001 précité et, en droit interne, les articles L. 713-2 et 713-3 du code de la propriété intellectuelle permet au titulaire de marques de l’Union européenne et de marques françaises d’interdire à tout tiers d’en faire usage dans la vie des affaires.
83. L’article 6, I, 2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prévoit que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir exonérer leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles n’ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
84. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’exploitant joue un tel rôle (actif) “quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci” (CJUE, 12 juillet 2011, C324/09, *L’Oréal*).
85. Il ressort notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice des 18 et 19 décembre 2019 produit que plusieurs des annonces pour des sièges Togo figurant sur la plateforme Selency comportent la mention suivante : “authenticité par nos experts” ainsi que “#confiance Pièces signées authentifiées par nos experts”.
Les pièces achetées sur ce site selon constats des 10 janvier 2019 et 11 décembre 2020 portaient de telles mentions.
Par ailleurs, les conditions générales de vente de la société Brocante lab indiquent qu’elle assure la promotion des informations qui lui sont confiées (article 5.2), perçoit les prix d’achat lors de la conclusion d’une vente (article 8.5) et a le contrôle de la publication des annonces (article 14).
86. Il se déduit de ces éléments que la société Brocante lab a connaissance des données qu’elle stocke pour proposer ses différents services allant au-delà du simple stockage et intervient dans la réalisation de la transaction. Elle joue donc un rôle actif dans la mise en vente des produits litigieux. Sa participation à l’offre du produit sous le signe est caractérisée.

87. La société This.Sign ne discute pas avoir vendu le canapé acquis le 20 décembre 2020 par la société Roset et ci-dessus décrit sur la plateforme Selency gérée par la société Brocante lab.
Les faits de contrefaçon de marque lui sont donc imputables.

III . Sur la contrefaçon du modèle français n°112398

1 . Sur la titularité

88. La société Brocante lab fait valoir que la notice INPI versée par la société Roset indique que le déposant du modèle est une société Roset dont le siège est à Montagnieu dans l'Ain, qui n'est pas la demanderesse et que cette notice est insuffisante à établir l'enregistrement effectif du modèle.
89. La société This.sign rappelle que la pièce justificative n'a été remise que 26 mois après l'assignation.
90. La société Roset indique uniquement que ce moyen est incompréhensible et ne mérite pas d'attention.

Sur ce,

91. L'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que "L'action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle."
92. Si la notice INPI du modèle Togo, imprimé le 19 février 2021, identifie le déposant comme "Roset SA Montagnieu (Ain)", le tribunal constate sur l'extrait Kbis versé aux débats que cette adresse est celle du siège de la société à sa création en 1959 jusqu'en 1975, de sorte que la société Roset justifie bien être titulaire du modèle et la notice est suffisante à justifier de l'enregistrement en l'absence de doute sérieux sur l'exactitude de cette pièce.

2 . Sur la contrefaçon

93. La société Roset soutient que ce modèle, protégé jusqu'au 5 février 2024, présente les caractères de nouveauté et individualité et qu'il est servilement reproduit de façon dégradée comme le démontrent les constats produits aux débats.
94. La société Brocante lab et la société This.sign opposent que :
- cette demande démontre l'objectif réel de la société Roset d'empêcher le marché de l'occasion ;
 - le modèle déposé versé au dossier est un canapé 3 places alors que les objets en litige sont des canapés 2 places et un fauteuil ne correspondant pas à celui-ci ;
 - la société Roset n'opère aucune comparaison et ne démontre aucune atteinte à l'apparence du produit ;
 - le modèle n'est pas reproduit, les meubles étant seulement retapissés ;
 - les droits ont été épuisés par la première vente dans l'Union européenne .

Sur ce,

95. L'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle. L'article L. 513-5 du même code dispose que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.
96. L'article L. 521-1 du même code dispose que "Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L.513-4 à L.513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur".
97. L'article L.513-8 du même code prévoit que "Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes portant sur un produit incorporant ce dessin ou modèle, lorsque ce produit a été commercialisé dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen par le propriétaire du dessin ou modèle ou avec son consentement."
98. La contrefaçon d'un modèle s'apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d'enregistrement au regard de l'impression visuelle d'ensemble qu'il produit.
99. La société Roset est titulaire d'un modèle français n°112398 déposé le 5 février 1974, en vigueur jusqu'au 5 février 2024. Le modèle qu'elle verse aux débats à l'appréciation du tribunal est le n°112398 -005 représenté ci-dessous; elle n'en verse pas d'autre en dépit de l'attention attirée sur ce point par l'argumentation adverse.





100. Ce modèle de canapé trois places présente une structure sans piètement posé à même le sol. Il comporte des plis et bourrelets que son concepteur, M. Ducaroy, décrivait comme donnant l'impression d'un "tube de dentifrice replié sur lui-même comme un tuyau de poêle et fermé aux deux bouts". Les extrémités du modèle prennent la forme de pointes dressées vers l'extérieur.
101. Les caractéristiques internes du produit, relatives à l'existence de mousses de densités différentes et à leur découpe particulière ne concernent pas l'apparence du produit, ses lignes, ses contours, sa forme, sa texture, ses matériaux, seules protégées au titre du modèle. En effet, la création n'est protégée qu'autant qu'elle est visible.
102. Or, il ressort des différents procès-verbaux de constat dressés par des commissaires de justice que le canapé contrefaisant reproduit *supra* point 53 est un canapé deux places dont les proportions sont différentes. Dès lors, le modèle soumis à l'appréciation du tribunal produit sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente du modèle, quand bien même d'autres caractéristiques s'y retrouveraient. Cette différence entre le modèle déposé et le produit litigieux n'est pas insignifiante.
103. La contrefaçon du modèle n'est pas caractérisée.

IV . Sur la contrefaçon de droits d'auteur

1 . Sur les fins de non recevoir

104. La société Brocante lab soutient que :
 - la société Roset échoue à démontrer l'originalité de l'œuvre dont elle revendique les droits, se bornant à énumérer des caractéristiques fonctionnelles ;
 - la société Roset a formé une demande sur ce fondement seulement deux ans et demi après l'assignation ;
 - la cession de M. Michel Ducaroy du 2 février 1970 est nulle comme étant une cession globale d'oeuvres futures ;
 - la qualité d'éditeur de la société Roset n'est pas démontrée en l'absence de contrat écrit ;
 - la société Roset ne peut bénéficier de la présomption car elle n'identifie pas l'œuvre sur laquelle elle prétend avoir des droits et ne fournit pas de preuve d'exploitation des fauteuils *Togo* sous son nom depuis leur création.

105. La société Roset indique que le modèle *Togo*, qui a reçu plusieurs prix, combine des caractéristiques de forme et de structure - qu'elle énumère - portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, M. Michel Ducaroy, qui lui a cédé ses droits d'auteur le 2 février 1970 selon des modalités licites au regard du droit alors applicable et qu'elle est présumée être titulaire des droits d'auteur en ce qu'elle a divulgué la création sous son nom.

Sur ce,

106. Les dispositions de l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales. L'originalité de l'œuvre, qu'il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu'elle soit issue d'un travail libre et créatif et résulte de partis pris esthétiques et de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur.
107. En application de l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée et, en l'absence de revendication d'une personne physique qui s'en prétendrait l'auteur, l'exploitation non équivoque de l'œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués. Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la personne morale d'identifier avec précision l'œuvre qu'elle revendique, de justifier de sa première commercialisation et d'établir que les caractéristiques de l'œuvre revendiquée sont identiques à celles dont la preuve de la commercialisation sous son nom est rapportée.
108. Au cas présent, la combinaison des caractéristiques que sont une forme pensée comme "un tube de dentifrice replié sur lui-même comme un tuyau de poêle et fermé aux deux bouts", une structure sans piètement, posée à même le sol, la découpe des mousses en biseau sur le haut du dossier qui lui donne sa physionomie particulière de "tube de dentifrice replié sur lui-même", une confection en bourrelets, plus resserrées à l'angle du canapé entre le dossier et l'assise lui donne sa physionomie de "tuyau de poêle" replié, les piqûres et surpiqûres de la housse qui donnent au modèle son aspect visuellement moelleux sans nuire à sa solidité et les oreilles du canapé prenant enfin la forme de pointes dressées vers l'extérieur, porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur, Michel Ducaroy ancien salarié de la société Roset, et permet de retenir l'originalité de l'œuvre.
109. S'agissant de la titularité des droits, la société Roset démontre commercialiser l'œuvre depuis sa création, de manière continue et non équivoque, produisant aux débats des publicités pour ce produit vendu sous les marques *Roset* et *ligne Roset* depuis 1974 ainsi qu'un document, daté du 2 février 1970, signé par M. Ducaroy aux termes duquel ce dernier déclare céder tous les droits patrimoniaux issus de la création par ses soins des modèles de sièges ou autres meubles à la société. Il est d'ailleurs cité comme créateur dans les annonces litigieuses.

110. En l'absence de revendication de la part de l'auteur, la société Roset doit être présumée titulaire des droits patrimoniaux sur l'œuvre.

2. Sur la matérialité de la contrefaçon

111. La société Roset fait valoir que :
- il y a lieu de réserver au titulaire de droits la rénovation de sa création esthétique protégée ou en tous cas de la subordonner à son autorisation ;
 - des centaines de modèles de canapés présentant les caractéristiques originales de l'œuvre Togo et présentés sous ce nom sont représentés, sans autorisation, sur le site internet Selency, ce qui constitue autant d'actes de contrefaçon de droits d'auteur comme le jugent la CJUE et les juridictions françaises (Com., 27 février 1996 et CJUE, ch. 4, 19 déc. 2018, aff. C-572/17, *Imran Syed*);
 - son procédé de fabrication n'est pas respecté et les produits vendus sont ainsi des copies de qualité médiocre de son propre Togo commercialisés de manière illicite.
112. La société Brocante lab oppose que :
- les droits ont été épuisés par la première vente dans l'Union européenne ;
 - il n'existe aucune reproduction des meubles, la copie sur une annonce pour la mise en vente constituant le simple exercice du droit de propriété.
113. La société This.sign fait valoir qu'elle ne crée pas de toutes pièces des canapés ou fauteuils reprenant les caractéristiques des modèles TOGO mais retapisse ou restaure des canapés ou fauteuils authentiques, au cas par cas en fonction de l'usure de chaque produit, dans le respect de son intégrité et de sa configuration initiale.
- Sur ce,*
114. En application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
115. L'article L. 122-3-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
116. Comme il a été souligné précédemment concernant le droit des marques, la société Roset établit que le canapé qu'elle a acquis et dont elle a fait constater l'état par huissier de justice est constitué d'une structure et d'une housse réalisées par un tiers à l'image d'un canapé Togo et vendu comme tel par les défenderesses. Cette reconstitution du canapé constitue une reproduction non autorisée de l'œuvre.

117. Dès lors, la contrefaçon de droit d'auteur est établie et aucun épuisement des droits de distribution ne peut s'appliquer pour le canapé concerné.

V . Sur la concurrence déloyale

118. La société Roset soutient que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale distincts des contrefaçons de ses droits de propriété intellectuelle :
- en commercialisant des dizaines de modèles de canapé Togo, modèle de prestige depuis plus de 45 ans, dans toutes les dimensions de la gamme (pouf, chauffeuse, canapé, banquette), la société Brocante lab a nécessairement cherché à tirer profit, sans bourse délier, des investissements qu'elle-même a consacrés à l'élaboration de son modèle et à sa notoriété tirée de ses campagnes publicitaires de très grande envergure, ce qui caractérise un comportement parasitaire ;
 - le site de la société Brocante lab présente de la même façon les produits d'occasion et les produits altérés (même titre d'appel "Togo par Michel Ducaroy pour Ligne Roset" associée à un tampon "authenticifié par nos experts") et la qualité médiocre des produits proposés est de nature à banaliser et déprécier son modèle de prestige ;
 - les réponses aux questions sur le site sont dénigrantes à son égard ;
 - la société Brocante lab et la société This.sign trompent le public sur la qualité du produit vendu (matériau, modularité) et entretiennent la confusion de leur produits avec les siens, d'autant plus qu'elle offre elle-même la rénovation de ses meubles dans le cadre de son service après-vente, plus particulièrement du modèle Togo (ses pièces n°45 et 46), ce qui constitue un détournement de clientèle.
119. La société Brocante lab oppose l'absence d'une quelconque faute de sa part et fait observer que :
- Togo est le nom commercial du fauteuil de sorte que sa mention dans l'annonce de vente est nécessaire et non fautive ;
 - lorsque le fauteuil a été retapissé, cela apparaît clairement sur l'annonce sans induire aucune confusion ;
 - la mauvaise qualité alléguée n'est pas corroborée par les pièces, le prix inférieur des sièges s'explique par le fait qu'ils sont d'occasion et le prestige des meubles Togo de Roset est intact comme en attestent les chiffres de vente croissants ;
 - les consommateurs ne sont aucunement amenés à penser que les Togo retapissés sont vendus dans leur état d'origine ou qu'ils sont commercialisés par la société Roset ;
 - les pièces à l'appui du trouble économique subi par les revendeurs ne démontrent aucune faute de sa part ;
 - aucun élément publicitaire propre à la société Roset n'est repris sur le site Selency.
120. La société This.sign soutient que :
- en l'absence de faits distincts de contrefaçon d'une part et de concurrence déloyale et parasitaire de l'autre, la société Roset ne saurait cumuler toutes ces actions ;
 - elle-même et la plateforme Selency justifient de leur propre notoriété dans le domaine de la décoration et de la vente de meubles d'occasion ;
 - il n'existe aucune mise en avant des marques de la société Roset sur Selency mais simplement des références nécessaires au *designer* Michel Ducaroy ;

- quand bien même les produits restaurés seraient de qualité médiocre comme le prétend faussement la société Roset aucune atteinte ne pourrait être portée à la notoriété ou aux investissements liés au modèle Togo neuf.

Sur ce,

121. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l'article 1240 du code civil, consiste en des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L'appréciation de la faute doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits.
122. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l'article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indument des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité (Com., 4 février 2014, n°13-11.044 ; Com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457), et qu'il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l'industrie.
123. Constitue encore une concurrence déloyale la pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation qui confère à son auteur un avantage indû sur un concurrent.
124. En l'espèce, la seule démonstration de la vente de produits d'occasion, dont la nature apparaît d'ailleurs très clairement sur le site internet à travers les mentions expresses de produits "vintage" ou "seconde main" reproduites au point 49 *supra*, ne saurait être regardée comme illicite par principe. En effet, le simple fait de profiter de l'aura d'une marque en revendant des produits d'occasion à un prix très inférieur aux produits neufs n'est pas, de la même manière et par principe, un acte de parasitisme. La société Roset ne justifie, *in concreto*, que de la vente d'un seul modèle reconstitué dont il ne peut se déduire un comportement parasitaire. Elle ne démontre pas davantage que la société Brocante lab ou la société This.sign ait utilisé ses visuels publicitaires ou slogans de vente. Dès lors, il ne saurait leur être reproché d'avoir "commercialisé des dizaines de modèles de canapé Togo, modèle de prestige de Roset depuis 45 ans, dans toutes les dimensions de la gamme proposée par Roset".
125. Il en est de même du grief tiré de l'absence de création de catégories entre les fauteuils vendus en l'état et ceux ayant subi une modification, ces dernières n'étant, là encore, démontrées que pour un seul des modèles. Il doit en outre être souligné que si l'intitulé de l'annonce ne le mentionne pas, le retapissage du modèle est signalé dans les annonces ouvertes par le commissaire de justice.
126. Quant à la qualité médiocre des produits proposés, outre le fait qu'elle n'est pas un fait distinct, elle n'est pas suffisamment démontrée pour l'ensemble des produits visés.

127. Enfin, s'agissant des faits allégués de dénigrement, la société Roset ne précise nullement dans ces écritures, le contexte dans lequel les paroles dénoncées auraient été prononcées, leur support d'expression et leurs destinataires. Il semblerait que les propos relatifs à la qualité des tissus aient été prononcés par une personne appelée Michal qui serait le gérant de la société This.sign et non par la société Brocante lab. Il n'est dès lors pas établi que les propos aient été tenus publiquement pour jeter le discrédit sur un de ses produits dans le but d'inciter une partie de la clientèle de l'entreprise visée à s'en détourner. Il y a lieu, par conséquent, de considérer que les conditions du dénigrement ne sont pas non plus démontrées.
128. Les demandes fondées sur la concurrence déloyale sont donc rejetées.

VI. Sur les demandes d'interdiction, de confiscation, de retrait, de publication, d'exercice du droit d'information et de provisions

129. La société Roset demande diverses mesures d'interdiction, de confiscation, de retrait, de publication et d'exercice du droit d'information à l'appui desquelles elle ne conclut pas. Elle forme aussi plusieurs demandes de provisions sans donner aucun détail du lien de causalité avec ses différents chefs de demande et se borne à indiquer que :
- ses demandes contre la société This.sign sont justifiées pour déterminer exactement l'origine et les réseaux de distribution des produits incriminés revendus sur le site Selency et la réputation de ses produits repose notamment sur leur label *made in France* alors que les produits fournis par la société This.sign, société britannique, semblent avoir été regarnis/retapissés dans des ateliers situés en Pologne ;
 - elle a tenté d'obtenir les éléments du préjudice en exerçant le droit à l'information et le juge de la mise en état a ordonné aux défenderesses de lui communiquer un état exhaustif des ventes intervenues entre elles portant sur des canapés Togo retapissés ou modifiés, injonction qui n'a pas été exécutée ;
 - son préjudice a donc été provisoirement évalué de façon forfaitaire sur la base du chiffre d'affaires net de ses ventes dans le monde de son modèle Togo au cours des 8 dernières années, de ses investissements promotionnels et publicitaires dont la société Brocante lab et la société This.sign profitent indûment, et des bénéfices réalisés par les contrefacteurs sur la base de 500 produits vendus chaque année depuis 2018 au prix moyen de 4.300 euros, soit 2.150.000 euros.
130. La société Brocante lab oppose que :
- la demande au titre du droit d'information a été rejetée par le juge de la mise en état comme injustifiée et disproportionnée, rendant la demande irrecevable ;
 - subsidiairement, elle doit être rejetée à son égard puisqu'elle n'est qu'un intermédiaire et également qu'elle porte sur des informations relevant du secret des affaires ;
 - la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée, pas plus que celle d'un quelconque préjudice dont la preuve repose sur le demandeur, qui a, au contraire, réduit ses dépenses publicitaires et augmenté son chiffre d'affaires des sièges Togo ainsi que la fréquentation de son site depuis 2012 ;
 - aucun élément ne vient expliquer les demandes provisionnelles ce qui suffit à les rejeter.

131. La société This.sign fait valoir que :
- aucune des mesures demandées de destruction, retrait, confiscation ou publication n'est justifiée et elles sont totalement disproportionnées, d'une part, en ce qu'elles tendent à lui interdire purement et simplement de commercialiser tous modèles Togo d'occasion et, d'autre part, en ce qu'il n'est justifié d'aucun préjudice ;
 - les éléments demandés au titre du droit d'information n'ont pas pour objet de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon mais d'aider la société Roset à déterminer l'ampleur de son prétendu préjudice, ce qui en constitue un détournement, et porte atteinte au secret des affaires ;
 - le droit à l'information ne pourrait être exercé à son encontre que relativement à de prétendus actes délictueux sur le territoire français.

Sur ce,

132. Les articles L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle et L. 331-1-3 du même code applicable au droit d'auteur disposent que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées. A titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, elle peut se voir allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé une autorisation d'exploitation, et qui n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral.
- Ces éléments n'ont pas vocation à être cumulés mais visent considérer dans toutes leurs composantes les conséquences subies par la partie lésée du fait des actes de contrefaçon en vue d'une évaluation aussi complète qu'il est possible du préjudice dans ses différents aspects économiques et moraux incluant, tant les impacts négatifs des agissements reprochés que les avantages corrélativement retirés par leur auteur de façon à ce que celui-ci ne puisse pas, nonobstant la condamnation pécuniaire prononcée, en conserver un bénéfice.
133. La condamnation civile pour contrefaçon peut être assortie du rappel des produits en cause des circuits commerciaux, de leur destruction ou de leur confiscation, ou de mesures appropriées de publicité du jugement, ces mesures étant ordonnées aux frais du contrefacteur.
134. Enfin, en application des articles L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle en matière de marque et L. 331-1-2 en matière de droits d'auteur, "si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime."

135. L'article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d'une marque de l'Union européenne.
136. En l'espèce, la contrefaçon de marques et de droit d'auteur étant établie, il convient de prononcer, à l'égard des défenderesses, une mesure d'interdiction, dans les conditions du dispositif de la présente décision, ainsi qu'une mesure de destruction du canapé dont la contrefaçon est démontrée, à leurs frais. Il sera également fait droit à la demande de publication de la décision sollicitée par la société Roset sur le fondement de l'article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle précité.
137. S'agissant de la demande de dommages-intérêts, la société Roset souligne demander à ce que le préjudice soit évalué de manière forfaitaire ainsi que le permet l'article L. 716-4-10 du code de propriété intellectuelle. Elle ne justifie d'aucun élément permettant d'établir "le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte" requis pour l'application dudit alinéa et ne développe en outre aucun moyen au soutien de la réparation d'un préjudice moral.
138. Comme le soulignent les défenderesses, la société Roset a vu son chiffre d'affaires annuel des ventes du modèle Togo augmenter régulièrement et ne démontre pas, ni n'allègue, que le marché de l'occasion détourne partiellement sa clientèle.
Le préjudice n'est ici constitué que par le bénéfice indu réalisé par le contrefacteur sur la vente d'un canapé au prix de 2.100 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision sur préjudice à hauteur de 1.500 euros que les sociétés Brocante lab et This.sign seront condamnées *in solidum* à payer à la société Roset.
La demande de communication de documents complémentaires sollicitée sur le fondement de L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, pour parfaire la demande d'indemnisation, n'est pas fondée et sera rejetée.

VII . Sur l'abus de procédure

139. La société Roset soutient que la société Brocante lab a fait pratiquer la saisie d'innombrables mails dans ses locaux le 20 octobre 2021 et pour ensuite renoncer à sa demande au titre d'un prétendu dénigrement, ce qui l'a privée de la confidentialité de ses correspondances et a été fait de mauvaise foi pour lui nuire.
140. La société Brocante lab ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

141. Le droit d'agir peut dégénérer en abus constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l'autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.

142. Au cas présent, la saisie des pièces par la société Brocante lab a été jugée proportionnée par le juge des requêtes qui l'a autorisée et le fait de l'avoir fait pratiquer dans le contexte ne caractérise pas une intention de nuire.
143. Les demandes à ce titre de la société Roset (une somme de 50.000 euros sans aucune explication sur ce montant) sont rejetées.

VIII . Sur les appels réciproques en garantie de la société Brocante lab et la société This.sign

144. Pour le cas où le tribunal estimait bien fondées les demandes de la société Roset, la société Brocante lab demande que la société This.sign la garantisse contre toute condamnation dès lors que :
- à la suite de la mise en demeure de la société Roset du 24 mai 2018, la société This.sign lui a assuré travailler en toute légalité par courriel du même jour et elle était informée en temps des réclamations de la société Roset et de la procédure ;
 - la rédaction des annonces est le fait des vendeurs et non de la plate-forme ;
 - en application des articles 5, 13 et 15 des conditions générales de vente, le vendeur doit garantir à la plate-forme de la qualité des produits vendus et de l'absence de contrefaçon et ces stipulations excluent l'application de l'article 1626 du code civil lequel n'est de toute façon pas applicable puisqu'aucune vente n'est intervenue entre elles ;
 - l'authentification par son expert consiste en la vérification des photographies et de l'origine de la création et l'édition du meuble.
145. La société This.sign s'y oppose en ce que :
- elle n'intervient aucunement sur la présentation des annonces diffusées sur la plate-forme Selency et n'est pas à l'origine du tampon "authentifié par nos experts" ;
 - elle a été écartée de la gestion du litige par la société Brocante lab qui ne lui a communiqué que des informations parcellaires sur la réclamation de la société Roset la privant d'une forte potentialité favorable de négociateur;
 - elle est de ce fait bien fondée à demander la condamnation de la société Brocante lab à lui verser des dommages-intérêts de nature à couvrir l'intégralité des indemnités auxquelles elle pourrait être condamnée au titre de la présente procédure ;
 - la société Brocante lab ne peut valablement invoquer sa garantie contractuelle pour des faits qui seraient jugés fautifs postérieurement au 24 mai 2018, date de la mise en demeure de la société Roset.

Sur ce,

146. L'article 5 des conditions générales de vente de la société Brocante lab applicable à ses relations avec la société This.sign prévoit :
- "5.1. Chaque Utilisateur garantit à Brocante lab que les Informations qu'il fournit sur le Site sont exactes, véridiques, complètes et à jour.
L'Utilisateur s'engage à mettre à jour régulièrement l'ensemble des Informations, afin de préserver leur exactitude.
L'Utilisateur est seul responsable de la sincérité et de l'exactitude de ces Informations.

Brocante lab ne pourra en aucun cas être tenue responsable des erreurs, omissions, imprécisions pouvant être relevées dans les Informations fournis par l'Utilisateur, ni du préjudice pouvant éventuellement en découler pour les autres Utilisateurs ou pour des tiers”

“5.3 L'Utilisateur garantit qu'il dispose des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la publication des Informations qu'il met en ligne sur le Site.

L'Utilisateur garantit également que les Informations qu'il publie sur le Site ne contiennent rien qui soit contraire aux droits des tiers et aux lois en vigueur, et notamment aux dispositions relatives à la diffamation, à l'injure, à la vie privée, au droit à l'image, à l'atteinte aux bonnes mœurs ou à la contrefaçon.”

l'article 12 :

“Le Vendeur garantit que tout Article qu'il met en vente sur le Site est parfaitement conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs, aux droits des tiers et aux lois en vigueur.”

l'article 13 :

“ 13.1. Le Vendeur s'interdit de mettre en vente tout Article susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle des tiers et garantit Brocante lab contre tout recours de tiers à cet égard.

Par conséquent, dans l'hypothèse où un tiers agirait à l'encontre de Brocante lab au titre de la vente de tout Article contrefaisant sur le Site, Brocante lab se réserve le droit de se retourner contre le Vendeur pour obtenir l'indemnisation de tout préjudice qu'elle subirait de ce chef.

[...] 13.4. Dans l'hypothèse où l'Utilisateur achète un Article contrefaisant sur le Site, il devra en informer immédiatement Brocante lab et se retourner contre le Vendeur pour obtenir l'indemnisation de tout préjudice qu'elle subirait de ce chef. En qualité de simple intermédiaire, Brocante lab ne saurait être tenue responsable par l'Acheteur de la vente dudit Article contrefaisant.”

et l'article 15:

“Le Vendeur est seul responsable de la bonne exécution du Contrat de vente qu'il conclut avec l'Acheteur, et en particulier [...] : du respect des droits des tiers. Il garantit Brocante lab de toute réclamation à cet égard.”

Le Vendeur garantit Brocante lab contre tout dommage subi par Brocante lab et/ou

contre toute action en responsabilité qui serait engagée à l'encontre de Brocante lab au titre d'une opération réalisée par le Vendeur sur le Site.

147. En offrant à la vente sur la plate-forme de la société Brocante lab comme seulement retapissé de cuir neuf le canapé Togo dont la réfection complète et, partant, la contrefaçon a été caractérisée, la société This.Sign a manqué aux obligations contractuelles stipulées par les articles 5.3, 12 et 13 précités et engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre à l'égard de la société Brocante lab ; elle lui doit sa garantie au titre des articles 13 et 15.
148. Il est démontré que la société Brocante lab a informé la société This.sign de la mise en demeure de la société Roset du 24 mai 2018 par la réponse de la société This.sign du 28 mai 2018 évoquant l'intérêt de prendre contact avec la société Roset. C'est seulement en novembre 2019 que le présent procès a été évoqué entre elles et la société Thi.sign a évoqué une possibilité de résolution amiable, l'assignation en intervention forcée est intervenue en décembre.

149. Cette chronologie démontre que la société This.sign pouvait parfaitement négocier avec la société Roset dès mai 2018 et ne démontre aucune perte de chance d'avoir obtenu une solution négociée à ce titre. Par ailleurs, elle ne saurait reprocher à la société Brocante lab d'avoir maintenu ses offres de vente après cette date au regard des assurances qu'elle lui a données sur la licéité de son commerce.
150. Elle sera donc condamnée à la garantir entièrement de toutes condamnations prononcées à son encontre pour ces faits.

IX . Sur les demandes finales

151. Les sociétés Brocante lab et This.Sign, parties perdantes sont condamnées *in solidum* aux dépens de l'instance.
152. Supportant les dépens, elles seront condamnées *in solidum* à payer à la société Roset la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile incluant les frais exposés pour les procès-verbaux de constat. Ce montant, très inférieur à sa demande, est justifié par l'absence de réponse explicite de la société Roset à de nombreux moyens, l'absence de renvoi précis aux pièces fondant sa demande, le fait que la longue durée de l'instance est imputable à ses recherches de preuves - pourtant nécessaires dès l'origine - en cours de procès et la présentation désorganisée de ses demandes malgré les observations sur ce point que lui a faites le juge de la mise en état.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ANNULE la marque de l'Union européenne n°16691537 pour tous les produits visés à son enregistrement ;

FAIT INTERDICTION aux sociétés Brocante lab et This.Sign Ltd de faire usage des signes "ROSET" et "LIGNE ROSET" ou de tout autre signe reproduisant ou imitant les marques de la société Roset, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, pour désigner un produit copié ou authentique de la gamme Togo dont la mousse intérieure a été changée, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement;

SE RÉSERVE le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

ORDONNE la destruction du canapé Togo contrefaisant ayant fait l'objet du procès-verbal de constat d'achat du 11 décembre 2020 dressé par Me Philippine Pouzet-Dolbeau, aux frais des sociétés Brocante lab et This.Sign ltd ;

CONDAMNE *in solidum* les sociétés This.Sign ltd et Brocante lab à payer à la société Roset la somme provisionnelle de 2.100 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque et droits d'auteur ;

DÉBOUTE la société Roset de sa demande de droit d'information et de communication d'éléments bancaires, commerciaux et comptables ;

DÉBOUTE la société Roset de sa demande de dommages-intérêts provisionnels sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;

ORDONNE la publication du dispositif du présent jugement aux frais des sociétés défenderesses dans trois journaux ou sites internet au choix de la société Roset, pendant une durée de trois mois, sans que le coût global de ces publications n'excède la somme de 3.000 euros HT ;

CONDAMNE la société This.Sign ltd à garantir la société Brocante lab de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE *in solidum* les sociétés Brocante lab et This.Sign ltd aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE *in solidum* les sociétés Brocante lab et This Sign à payer à la société Roset la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile incluant les frais exposés pour les procès-verbaux de constat ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2024

Le greffier
Quentin CURABET

La Présidente
Irène BENAC