

**TRIBUNAL  
JUDICIAIRE  
DE PARIS**



3ème chambre  
3ème section

**N° RG 22/09315 -  
N° Portalis  
352J-W-B7G-CXLU  
T**

N° MINUTE :

Assignation du :  
19 juillet 2022

**JUGEMENT  
rendu le 12 février 2025**

**DEMANDERESSES**

**S.A.S. ROLEX FRANCE**  
3 Avenue Ruysdaël  
75008 PARIS

**Société ROLEX SA**  
3-5-7 rue François Dussaud  
1211 GENEVE (SUISSE)

*représentées par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP nfallaw,  
avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0305*

**DÉFENDERESSES**

**S.A.S. SKELETON CONCEPT**  
42 avenue Montaigne  
75008 PARIS

*représentée par Maître Julie JACOB de la SELEURL JACOB  
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire  
#B1001*

**S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Xavier  
BROUARD es qualité de liquidataire judiciaire de la société  
SKELETON CONCEPT**  
34 rue Saint-Anne  
75001 PARIS

*représentée par Maître Maria-Christina GOURDAIN de la SCP SCP  
GOURDAIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats  
plaidant, vestiaire #D1205*

**Le**

**Expédition exécutoire délivrée à :**

- Maître Fajgenbaum, vestiaire P305

**Copie certifiée conforme délivrée à :**

- Maître Jacob, vestiaire B1001

- Maître Gourdain, vestiaire D1205

### **COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint  
Anne BOUTRON, vice-présidente  
Linda BOUDOUR, juge

assistés de Laurie ONDELLE, greffière lors des débats et de Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition.

### **DEBATS**

A l'audience du 28 novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.

### **JUGEMENT**

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

---

### **EXPOSÉ DU LITIGE**

1. La société de droit suisse Rolex SA a pour objet social la fabrication et la commercialisation de montres, d'instruments de mesure de temps et de leurs composants et accessoires.
2. La société Rolex France commercialise en France les produits d'horlogerie et d'horlogerie-joaillerie, fabriqués par la société Rolex SA.
3. La société Rolex SA est titulaire de :
  - la marque verbale internationale visant le territoire de l'Union européenne " ROLEX " n° 976 721 enregistrée le 21 mai 2008 et renouvelée le 21 mai 2018 pour désigner des montres en classe 14 ainsi que des " services de vente au détail de produits horlogers et d'articles de bijouterie " en classe 35;
  - la marque verbale internationale visant la France " ROLEX " n° 781 104 enregistrée le 27 mai 2002, renouvelée le 26 avril 2012, pour désigner les " produits de l'horlogerie " en classe 14;
  - la marque figurative de l'Union européenne n° 1 456 201, enregistrée le 16 février 2001, pour désigner les "chronographes (montres), chronomètres, instruments chronométriques " en classe 14 et les services de " réparation et entretien de montres, d'instruments chronométriques, d'appareils électroniques et électriques et leurs parties, ainsi que de bijoux " en classe 37;



- la marque figurative internationale visant la France n° 140 390, enregistrée le 10 février 1949 et régulièrement renouvelée le 10 février 2019, pour désigner des produits horlogers en classe 14;



- la marque semi-figurative internationale visant la France n° 476 371 enregistrée le 24 mars 1983 et renouvelée le 7 décembre 2012 et visant des produits en classes 9 (notamment des appareils électroniques) et 14 (notamment des pièces d'horlogerie et leurs parties):



- la marque verbale internationale visant la France et l'Union européenne " MILGAUSS ", n° 337 156 enregistrée le 12 juillet 1967 (sous priorité d'un enregistrement suisse n° 153 700 du 26 novembre 1954) et régulièrement renouvelée le 12 juillet 2017, désignant des " pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties " en classe 14;

- la marque verbale de l'Union européenne " OYSTER PERPETUAL " n° 1 457 522 enregistrée le 6 février 2001, désignant des "chronographes (montres) " en classe 14.

- la marque verbale de l'Union européenne " SUBMARINER " n° 1 456 169 enregistrée le 16 février 2001, désignant des "chronographes (montres) " en classe 14.

- la marque verbale de l'Union européenne " DAYTONA " n° 1 457 639 enregistrée le 15 février 2001, désignant des "chronographes (montres) " en classe 14.

- la marque verbale de l'Union européenne " COSMOGRAPH " n° 1 457 464 enregistrée le 16 février 2001, désignant des "chronographes (montres) " en classe 14.

4. La société Rolex France est titulaire de la marque verbale française " ROLEX " n° 1 355 807, enregistrée le 23 mai 1986 et régulièrement renouvelée le 2 décembre 2015, pour désigner les " produits de l'horlogerie et de la chronométrie" en classe 14.
5. La société Skeleton concept (ci-après la "société Skeleton") a pour activité en France et à l'étranger, l'achat, la personnalisation ("customisation") et la commercialisation des produits de l'horlogerie pour le compte de ses clients. Elle exploite le site internet <skeletonconcept.com>, dont le nom de domaine a été réservé le 3 mars 2020.
6. Reprochant à la société Skeleton de transformer des montres de marques Rolex, d'exploiter leurs marques sur ses comptes Instagram et Twitter ainsi que d'associer les marques Rolex à d'autres marques, le tout sans autorisation de leur part, les sociétés Rolex l'ont mise en demeure, par l'intermédiaire de leur conseil, par courrier du 25 juin 2020, de cesser la fabrication et la commercialisation de montres réalisées à partir des modèles d'origine Rolex, leur transmettre ses stocks de produits

invenus et de réparer leur préjudice. Les sociétés Rolex ont réitéré leurs demandes par courrier de leur conseil du 1<sup>er</sup> octobre 2020, après que la société Skeleton ait, par courrier de son conseil du 3 août 2020, refusé de s'exécuter, faisant valoir ne pas commercialiser de montres mais seulement les personnaliser sur demande du propriétaire de la montre authentique. La société Skeleton a maintenu sa position dans un courrier du 5 novembre 2020.

7. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, les sociétés Rolex ont fait assigner la société Skeleton devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme et en manquements aux dispositions du code de la consommation.
8. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé par jugement du 22 juin 2023 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Skeleton et désigné la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Maître Xavier Brouard en qualité de liquidateur judiciaire.
9. Les sociétés Rolex ont, par courrier du 31 août 2023, déclaré leurs créances respectives auprès du liquidateur et assigné en intervention forcée. La jonction a été prononcée par le juge de la mise en état le 19 octobre 2023.
10. L'ordonnance de clôture du 7 décembre 2023 a été révoquée par décision du 5 novembre 2024 pour conclusions du liquidateur judiciaire avec maintien de la date de plaidoirie. La clôture a été prononcée le 21 novembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 28 novembre 2024.

### **PRÉTENTIONS DES PARTIES**

11. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, les sociétés Rolex demandent au tribunal de :

DIRE ET JUGER la société suisse ROLEX SA et la société ROLEX FRANCE recevables et bien fondées en leurs actions et leurs demandes tant à l'encontre de la société SKELETON CONCEPT que de Maître Xavier BROUARD (SELARL BDR & ASSOCIES), en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SKELETON CONCEPT ;

DÉBOUTER la société SKELETON CONCEPT et Maître Xavier BROUARD, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SKELETON CONCEPT, de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

EN CONSÉQUENCE,

Condamner la société SKELETON CONCEPT et Maître Xavier BROUARD, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SKELETON CONCEPT, à verser aux sociétés ROLEX SA et ROLEX FRANCE, in solidum, la somme de 6.300.000 (six millions trois cent mille) euros au titre des bénéfices générés par la contrefaçon, la somme de 150.000 (cent cinquante mille) euros chacune en réparation du préjudice que leur ont causé les actes de contrefaçon et 150.000 (cent cinquante mille) euros chacune en réparation de leur préjudice moral, à raison de :

- La fabrication (notamment par suppression et réapposition des signes distinctifs ROLEX), l'exposition, la présentation sur Internet et les réseaux sociaux, l'offre à la vente et la commercialisation de montres transformées et modifiées à partir de modèles d'origine ROLEX, sans l'accord de la société suisse ROLEX SA, tout comme le recours aux signes "ROLEX", "DAYTONA", "SUBMARINER" et "COSMOGRAPH" à titre de hashtags et la pratique du co-marquage ont porté atteinte à la Marque verbale internationale "ROLEX" N°976 721, à la Marque verbale internationale "ROLEX" N°781 104, à la Marque de l'Union européenne figurative Couronne N°1 456 201, à la Marque internationale figurative Couronne N°140 390, à la Marque internationale N°476 371 "ROLEX + Couronne", à la Marque verbale internationale "MILGAUSS" N° 337 156, à la Marque de l'Union européenne verbale "OYSTER PERPETUAL" N°1 457 522, à la Marque verbale de l'Union européenne "SUBMARINER" n°1 456 169, à la Marque verbale de l'Union européenne "DAYTONA" n°1 457 639 et à la Marque verbale de l'Union européenne "COSMOGRAPH" n°1 457 464 de la société ROLEX SA ; ces agissements ont également porté atteinte aux marques renommées "ROLEX" et Couronne ;

- La fabrication (notamment par suppression et réapposition des signes distinctifs ROLEX), l'exposition, la présentation sur Internet et les réseaux sociaux, l'offre à la vente et la commercialisation de montres transformées et modifiées à partir de modèles d'origine ROLEX, sans l'accord de la société ROLEX FRANCE, tout comme le recours au signe "ROLEX" à titre de hashtag et la pratique du co-marquage ont porté atteinte à la Marque verbale française "ROLEX" N°1 355 807; ces agissements ont également porté atteinte aux marques renommées "ROLEX" Couronne ;

Fixer ces condamnations en faveur des sociétés ROLEX SA et ROLEX FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société SKELETON CONCEPT ;

CONDAMNER la société SKELETON CONCEPT et Maître Xavier BROUARD, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SKELETON CONCEPT, à verser à la société ROLEX FRANCE la somme de 150.000 (cent cinquante mille) euros en réparation de leur préjudice tiré de la violation des dispositions des articles L.413-6 et L.413-7 du Code de la consommation, à raison de la suppression, de l'altération et de la modification frauduleuse sur des montres d'origine ROLEX, sans autorisation, des noms, emblèmes et signes identifiant physiquement les produits ROLEX, puis de l'exposition, de la mise en vente, de la vente et de la détention de ces marchandises ;

Fixer ces condamnations en faveur de la sociétés ROLEX FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société SKELETON CONCEPT;

CONDAMNER la société SKELETON CONCEPT et Maître Xavier BROUARD, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SKELETON CONCEPT, à verser aux sociétés ROLEX SA et ROLEX FRANCE, chacune, la somme de 150.000 (cent cinquante mille) euros en réparation de leur préjudice distinct au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et du parasitisme sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil ;

Fixer ces condamnations en faveur des sociétés ROLEX SA et ROLEX FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société SKELETON CONCEPT ;

INTERDIRE à la société SKELETON CONCEPT et Maître Xavier BROUARD, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SKELETON CONCEPT, de fabriquer, faire fabriquer, présenter, exposer, proposer à la vente et commercialiser, de quelque manière que ce soit, sur quelque support que ce soit et en quelque point de vente que ce soit (physique ou sur Internet), des montres transformées sans l'accord de la société suisse ROLEX SA et de la société ROLEX FRANCE à partir de modèles d'origine ROLEX et ce, sous astreinte de 1.500 (mille cinq cents) euros par infraction constatée dans les 10 (dix) jours du prononcé de la décision à intervenir ;

INTERDIRE à la société SKELETON CONCEPT et Maître Xavier BROUARD, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SKELETON CONCEPT, d'exploiter à quelque titre que ce soit, dans la vie des affaires, les signes "ROLEX", "DAYTONA", "SUBMARINER" et "COSMOGRAPH" à titre de hashtags et la pratique du co-marquage ont porté atteinte à la Marque verbale internationale "ROLEX" N°976 721, à la Marque verbale internationale "ROLEX" N°781 104, à la Marque de l'Union européenne figurative Couronne N°1 456 201, à la Marque internationale figurative Couronne N°140 390, à la Marque internationale N°476 371 "ROLEX + Couronne", à la Marque verbale internationale "MILGAUSS" N° 337 156, à la Marque de l'Union européenne verbale "OYSTER PERPETUAL" N°1 457 522, à la Marque verbale de l'Union européenne "SUBMARINER" n°1 456 169, à la Marque verbale de l'Union européenne "DAYTONA" n°1 457 639 et à la Marque verbale de l'Union européenne "COSMOGRAPH" n°1 457 464 de la société ROLEX SA et ce, sous astreinte de 1.500 (mille cinq cents) euros par infraction constatée dans les 10 (dix) jours du prononcé de la décision à intervenir ;

FAIRE INJONCTION à la société SKELETON CONCEPT et Maître Xavier BROUARD, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SKELETON CONCEPT, de communiquer toutes les factures d'acquisition des montres ROLEX qu'elle modifie pour les revendre, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard à compter d'un délai d'1 (un) mois suivant le prononcé du jugement à intervenir ;

SE RÉSERVER la liquidation de l'ensemble de ces astreintes ;

ORDONNER à la société SKELETON CONCEPT et Maître Xavier BROUARD, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SKELETON CONCEPT, la destruction, à ses frais et sous contrôle d'Huissier, de l'intégralité des stocks de montres d'origine ROLEX ainsi transformées, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard à compter d'un délai d'1 (un) mois suivant le prononcé du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société SKELETON CONCEPT et Maître Xavier BROUARD, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SKELETON CONCEPT, à payer aux sociétés ROLEX SA et ROLEX FRANCE la somme de 35.000 (trente-cinq mille) euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Fixer ces condamnations en faveur des sociétés ROLEX SA et ROLEX FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société SKELETON CONCEPT ;

CONDAMNER la société SKELETON CONCEPT et Maître Xavier BROUARD, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SKELETON CONCEPT, aux entiers dépens (dont les frais de constats APP et d'huissier), dont distraction au profit de la SCP NFALAW en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;

Fixer ces condamnations en faveur des sociétés ROLEX SA et ROLEX FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société SKELETON CONCEPT ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

EN CONSÉQUENCE,

FIXER la créance de la société ROLEX FRANCE au passif de la société SKELETON CONCEPT à la somme de:

- 6.935.000 euros (six millions neuf cent trente-cinq mille euros) dont 6.300.000 euros au titre des bénéfices générés par la contrefaçon de marque (condamnation demandée in solidum avec la société ROLEX SA),
- 150.000 euros au titre du préjudice économique de contrefaçon,
- 150.000 euros au titre du préjudice moral de contrefaçon,
- 150.000 euros au titre de la violation des articles L.413-6 et L.413-7 du Code de la consommation,
- 150.000 euros au titre du préjudice distinct de concurrence déloyale et du parasitisme et
- 35.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

FIXER la créance de la société ROLEX SA au passif de la société SKELETON CONCEPT à la somme de:

- 6.785.000 euros (six millions sept-cent quatre-vingt-cinq mille euros) dont 6.300.000 euros au titre des bénéfices générés par la contrefaçon de marque (condamnation demandée in solidum avec la société ROLEX FRANCE),
- 150.000 euros au titre du préjudice économique de contrefaçon,
- 150.000 euros au titre du préjudice moral de contrefaçon,
- 150.000 euros au titre du préjudice distinct de concurrence déloyale et du parasitisme,
- 35.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

12. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société SELARL BDR & ASSOCIES, représentée par Maître Xavier Brouard, ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Skeleton concept, demande au tribunal, de:

VOIR CONSTATER que la SELARL BDR & associés es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société SKELETON CONCEPT s'en rapporte à justice sur les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire.

VOIR DÉBOUTER la société ROLEX FRANCE et la société ROLEX SA de leur demande visant à faire injonction au liquidateur de

communiquer toutes les factures d'acquisition des montres ROLEX qu'elle modifie pour les revendre sous astreinte.

VOIR DÉBOUTER les société ROLEX FRANCE et ROLEX SA de leur demande visant à voir ordonner à la SELARL BDR & associés es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société SKELETON CONCEPT la destruction à ses frais et sous contrôle d'huissier de l'intégralité des stocks de montres d'origine ROLEX sous astreinte.

VOIR DÉBOUTER les société ROLEX FRANCE et ROLEX SA de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

## **MOTIVATION**

### **Sur la contrefaçon des marques Rolex opposées**

#### **Moyens des parties**

13. Les sociétés Rolex font valoir que la responsabilité de la société Skeleton pour contrefaçon par reproduction de leurs marques est engagée en sa qualité de fabricante, en ce que les transformations esthétiques et techniques qu'elle réalise sur les modèles de montres d'origine Rolex sont si importantes qu'il en résulte un produit nouveau qui exclut l'application de la règle de l'épuisement des droits, règles exclue en tout état de cause selon elle en l'absence de preuve rapportée de l'acquisition licite desdites montres et de leur commercialisation dans l'espace économique européen (EEE) avec l'accord des sociétés Rolex. Elles estiment que l'atteinte à leur réputation constitue également un motif légitime de s'opposer à ces usages. Elles ajoutent que la responsabilité de la société Skeleton est également engagée en ce qu'elle commercialise lesdites montres en éditions limitées. Elles lui font également grief de supprimer et réapposer les marques Rolex sur les montres ainsi transformées et de pratiquer le co-marquage en apposant le signe "V concept" sur les fonds des boîtes des montres d'origine Rolex. Elles lui reprochent également d'utiliser des marques Rolex en association avec un hashtag sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de ses montres et contestent que l'exception de référence nécessaire puisse s'appliquer dans un tel cas. Elles estiment qu'est en tout état de cause constituée une contrefaçon par imitation, le consommateur étant incité à créer un lien entre les parties. Elles font valoir que la présence d'un message d'avertissement sur le site de la société Skeleton indiquant qu'elle n'est pas associée ni liée de quelque manière que ce soit avec la société Rolex SA, ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Les sociétés Rolex ajoutent que la société Skeleton porte atteinte à leurs marques de renommée.
14. La SELARL BDR & associés n'a pas développé de moyens en réponse.

#### **Réponse du tribunal**

15. En application de l'article 4 du protocole relatif à l'Arrangement de Madrid adopté le 27 juin 1989 concernant l'enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée.

16. L'article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne intitulé " Droit conféré par la marque de l'Union européenne ", dispose que :
1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
  2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de 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 de fournir des services sous le signe ; [...]
  4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.
- Le droit conféré au titulaire d'une marque de l'Union européenne en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque de l'Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) n° 608/2013 le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l'Union européenne n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.”
17. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que *“L'article 5 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et l'article 9 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque peut s'opposer à ce qu'un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à cette marque et appose d'autres signes sur des produits placés en entrepôt douanier comme dans l'affaire au principal en vue de les importer ou de les mettre dans le commerce dans l'Espace économique*

*européen (EEE) où ils n'ont jamais été commercialisés.*”(CJUE 25 juillet 2018, affaire C-129/17 Mistubishi).

18. L'article 14 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne prévoit que ladite marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires: [...] c) de la marque de l'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition toutefois que l'usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
19. L'article 15 du règlement 2017/1001 sur la marque de l'union européenne intitulé "Épuisement du droit conféré par la marque de l'Union européenne", dispose que:  
" 1. Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produit qui ont été mis sur le marché dans l'EEE sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.  
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce."
20. Le droit exclusif du titulaire d'une marque de consentir à la mise sur le marché d'un produit revêtu de sa marque, qui constitue l'objet spécifique du droit de marque, s'épuise ainsi par la première commercialisation de ce produit avec son consentement sur le territoire de l'EEE. A partir du moment où le titulaire d'une marque a mis sur le marché ou autorisé la commercialisation dans un pays de l'Union européenne de produits revêtus de sa marque, il ne peut plus restreindre ou interdire la circulation de ces produits marqués à travers les divers Etats membres. L'épuisement des droits garantit ainsi la libre circulation des marchandises et fait obstacle à la possibilité, pour le titulaire de ce droit, de s'opposer aux reventes successives d'exemplaires de produits marqués dont il a déjà autorisé la mise en circulation.
21. En principe, s'agissant d'un moyen de défense au fond, il appartient à celui qui se prévaut de l'épuisement du droit d'en rapporter la preuve pour chacun des produits concernés (CJUE, 17 novembre 2022, Harman, C-175/21, point 50 et jurisprudence citée.)
22. La Cour de justice de l'Union européenne a cependant précisé que "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).

23. En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.
24. S'agissant de la marque française, en application de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
  - 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
  - 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.
25. L'article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose en outre que l'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4.
26. Selon l'article L. 713-3-1 du même code:

“Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants:

  - 1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
  - 2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe;
  - 3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe;
  - 4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;
  - 5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité;
  - 6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation;
  - 7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que: "formule, façon, système, imitation, genre, méthode".
27. Transposant en droit interne l'article 15 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015, l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle dispose 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 l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque 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.
28. Une société faisant subir aux vêtements produits par une autre titulaire d'une marque une modification essentielle qui en changeait la nature sans qu'elle démontre que le processus de modification était conforme

à celui utilisé dans le même but par la société titulaire de la marque se rend coupable d'usage illicite de la marque dès lors que le maintien de celle-ci sur le produit modifié tendait à faire croire au consommateur que le titulaire de la marque était responsable du processus entier de production (Com., 28 janvier 1992, pourvoi n° 90-14.292).

29. L'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle : " I. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :[...] 3° De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée ".
30. En l'occurrence, les sociétés Rolex justifient de leur titularité sur les marques verbale internationale "ROLEX" N° 976 721, verbale internationale "ROLEX" N° 781 104, de l'Union européenne figurative Couronne N° 1 456 201, internationale figurative Couronne N° 140 390, internationale N° 476 371 "ROLEX + Couronne", verbale internationale "MILGAUSS" N° 337 156, de l'Union européenne verbale "OYSTER PERPETUAL" N° 1 457 522, de l'Union européenne "SUBMARINER" n° 1 456 169, verbale de l'Union européenne "DAYTONA" n° 1 457 639, verbale de l'Union européenne "COSMOGRAPH" n° 1 457 464 et verbale française "ROLEX" N° 1 355 807 (pièces demanderesses n°4 à 6).
31. Bien que la société Skeleton indique sur son site internet [www.skeletonconcept.com](http://www.skeletonconcept.com) qu'elle ne propose qu'un service de personnalisation de montres mais qu'elle ne fabrique ni ne vend de montres, il ressort tant des procès verbaux de constat établis les 14 mai 2020 par l'Agence pour la protection des programmes et les 30 juillet 2021, 10 septembre 2021 et 16 janvier 2023 par Maître Duparc, commissaire de justice, que du rapport d'investigations de la société Visiopole Investigations établi le 15 avril 2021, de captures d'écran réalisées en 2020, 2021 et 2022, d'articles de presse datant de juillet à août 2021 et des correspondances du gérant de la société Skeleton du 17 avril 2020 ou de son conseil du 1<sup>er</sup> mai 2020 (pièces demanderesses n°7.2, 7.4, 10.1 à 10.8, 11.1 à 11.7, 35 et 36) que la société Skeleton fabrique et propose à la vente, sur commande ("pre-order"), sur son site internet [www.skeletonconcept.com](http://www.skeletonconcept.com) ainsi que sur ses comptes Instagram, Twitter et Facebook, des montres sous marques Rolex après avoir transformé les modèles originaux, qu'elle décline sous forme de "concepts" en éditions limitées (par exemple: "*V-concept, 0-concept, Presnel Kimpembe Concept, Carbon Concept, Samuel Eto'o Concept*", etc). Ces montres portent gravés sur leur glace les signes Rolex sous une couronne, oyster perpetual et cosmographe, identiques aux marques n° 976 721, n° 781 104, n° 1 456 201, n° 140 390, n° 1 457 522 et n° 1 457 464 de la société Rolex SA et à la marque n° 1 355 807 de la société Rolex France (montres V Concept, G concept, Carbon concept, Samuel Eto'o concept, Mansour Bahrami Concept - pièces demanderesses n°10.3, 10.4, 10.5 et 39). Certaines portent également sur le fond le signe daytona identique à la marque de la société Rolex SA n° 1 457 639 (montres V Concept, Samuel Eto'o concept - pièces demanderesses n°10.3 et 39).
32. La société Skeleton expose ainsi sur la page "savoir faire" de son site internet certaines des transformations réalisées sur les montres (pièce

demanderesse n°9.2) consistant notamment, après démontage, à la découpe à la main de chaque pont et pièces d'origines, étirement des flancs et polissage.

33. Un examen réalisé en interne par les sociétés Rolex à partir des photographies des montres de la société Skeleton présentées sur son site internet (pièce demanderesse n°39) établit que les montres de la société Skeleton, qui portent les marques Rolex susvisées, ont subi d'importantes modifications au niveau du mouvement et du cadran qui a été "squeletté", les décalques sur la glace n'apparaissant pas authentiques, non plus que certains bracelets de montre. Ainsi par exemple :
  - les montres V-Concept n°5 et n°6 de la société Skeleton sont, selon le rapport d'examen, similaires au modèle des sociétés Rolex "Oyster cosmograph daytona" sur lequel le cadran a été "squeletté", le fond ajouré de manière importante, le cadran étant modifié par retrait de matière et le mouvement rendu visible, les aiguilles modifiées; il est précisé que *"la glace dispose d'un décalque blanc comportant l'emblème couronne Rolex, ROLEX, OYSTER PERPETUAL, COMOGRAPH protégés. Cette glace avec décalque n'a jamais été produite par Rolex (...)"*;
  - la montre O Concept n°5 similaire au modèle "Rolex cosmograph daytona" et portant les marques "Rolex", "oyster perpetual" et "cosmograph" sur la glace présente également un cadran et un mouvement fortement modifiés;
  - des conclusions similaires sont établies pour les modèles Carbon concept, Samuel Eto'o concept, Gloria concept, Antion Brown concept et venom F5 concept.
34. Les montres ainsi transformées peuvent conserver certains éléments d'origine, comme la carrure et le poussoir, ou comporter les mêmes éléments remplacés et donc non originaux, le mouvement et le cadran étant toujours fortement modifiés.
35. En outre, alors que les marques des sociétés Rolex sont imprimées sur le cadran, du fait de la suppression de ce cadran par la société Skeleton sur les montres d'origine, celle-ci appose les marques Rolex en les gravant sur la glace des montres modifiées, pratique exclue par les sociétés Rolex, tel qu'établi par le rapport versé aux débats par les demanderesse (leur pièce n°39).
36. Les interventions ainsi constatées sur les montres d'origine de marques Rolex et la suppression des marques par la suppression du cadran pour les graver sur la glace des montres n'ont pas été autorisées par les sociétés Rolex.
37. Pour écarter la règle de l'épuisement des droits et s'opposer à ces usages, les sociétés Rolex, qui exposent (en pages 14 et 43 de leurs conclusions) que la commercialisation des modèles de montres Rolex de première main est exclusivement organisée sous la forme d'un réseau de distribution sélective, via des détaillants officiels et ne contestent pas commercialiser leurs montres dans l'EEE, doivent établir que les montres objets des transformations critiquées ont été mises dans le commerce en dehors de l'EEE, ce qu'elles ne font pas.
38. Les sociétés Rolex justifient toutefois d'un motif légitime pour s'opposer aux usages critiqués, tiré de la modification substantielle des

montres Rolex d'origine qui porte atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'origine du produit. En effet, si la protection conférée par le droit des marques ne doit pas conduire à interdire le marché légitime des biens d'occasion, la fonction essentielle de garantie d'origine du produit aux consommateurs par la mention de la marque est cependant mise à mal 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, comme c'est le cas des montres de la société Skeleton. 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.

39. Enfin, les sociétés Rolex démontrent l'usage par la société Skeleton des signes #rolex, #daytona, #submariner, identiques aux marques n° 976 721, n° 781 104, n° 1 457 639 et n° 1 456 169 de la société Rolex SA et n° 1 355 807 de la société Rolex France, sur ses pages Instagram et Twitter pour faire la promotion de ses montres transformées (pièces demanderesse n°10.1 et 11.1 à 11.6), usage auquel les sociétés Rolex peuvent également s'opposer, sans que puisse être invoqué, comme le soulignent à juste titre les sociétés Rolex, l'exception de référence nécessaire au sens de l'article 14 du règlement (UE) 2017/1001 et de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle susvisés, dès lors que les montres désignées sous ces références sont les montres transformées non autorisées, tel qu'exposé ci-dessus.
40. Ainsi, en fabriquant et proposant à la vente des montres de la société Rolex ayant subi des transformations substantielles par rapport aux produits initiaux et en supprimant et réapposant sur les montres litigieuses les marques Rolex et en exploitant les marques Rolex associées au hashtag sur les pages de ses réseaux sociaux pour en faire la promotion, sans autorisation des sociétés Rolex, la société Skeleton a fait un usage dans la vie des affaires à titre de marque du signe figuratif de la couronne et des termes Rolex, Oyster perpetual, Daytona, Cosmograph, Submariner, identiques aux marques susvisées des sociétés Rolex, pour désigner des produits identiques à ceux visés à l'enregistrement de ces marques en classe 14 ("chronographes") caractérisant des actes de contrefaçon par reproduction.
41. Il apparaît également que la société Skeleton a procédé à du comarquage en apposant la référence "V concept" sur certaines montres transformées sur lesquelles les marques des sociétés Rolex ont été gravées (pièces demanderesse n°10.1, 10.2 et 39), créant ainsi un risque de confusion pour le public pertinent, composé d'acquéreurs de montres à l'attention soutenue s'agissant de montres de luxes, qui sera amené à croire à l'existence de liens entre les sociétés et leurs produits, de sorte que la fonction d'indication d'origine de la marque n'est plus assurée.
42. En revanche, la reproduction d'un signe identique ou similaire à la marque verbale internationale visant la France et l'Union européenne "MILGAUSS" n° 337 156 ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats, de sorte que la contrefaçon alléguée de cette marque n'est pas

établie.

43. L'avertissement posté par la société Skeleton, notamment sur certaines pages de ses réseaux sociaux (pièce demanderesse n°11.4, page 19) selon laquelle elle n'est pas associée ni liée de quelque manière que ce soit avec la société Rolex SA, ni même approuvée par celle-ci, est sans effet sur sa responsabilité, s'agissant de contrefaçon par reproduction. Elle ne peut pas plus l'exonérer de sa responsabilité s'agissant de la contrefaçon par imitation dès lors que ce message n'apparaît pas être apposé de manière systématique (voir notamment pièce demanderesse n°11.6) et qu'en tout état de cause les acquéreurs successifs de ces montres n'en auront pas connaissance.
44. Ainsi, la responsabilité de la société Skeleton est engagée sur le fondement de la contrefaçon sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen surabondant tiré de la renommée des marques.

### **Sur la violation des dispositions du code de la consommation**

#### Moyen des parties

45. Les sociétés Rolex soutiennent que la société Skeleton a violé les dispositions du droit de la consommation en procédant au remplacement du cadran et d'autres éléments essentiels des montres d'origine et en apposant ou réapposant tout ou partie de leurs marques et emblèmes.
46. La SELARL BDR & associés n'a pas développé de moyens en réponse.

#### Réponse du tribunal

47. L'article L. 413-6 du code de la consommation dispose:  
*"Il est interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier frauduleusement de quelque façon que ce soit, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique."*
48. L'article L. 413-7 du même code dispose:  
*"Il est interdit d'exposer, mettre en vente, vendre ou détenir dans des locaux utilisés à des fins professionnelles, des marchandises dont les signes d'identification ont été altérés."*
49. En l'occurrence, la suppression des marques apposées sur le cadran des montres d'origine pour les graver sur la glace de la montre transformée par la société Skeleton, sans autorisation des titulaires des marques concernées, tel qu'établi par le rapport versé aux débats par les demanderesse (leur pièce n°39), constitue une altération des emblèmes et signes au sens de l'article L. 413-6 précité et leur offre à la vente un manquement à l'article L. 413-7 susvisé.
50. Il est ainsi établi que la société Skeleton a violé les articles L. 413-6 et L. 413-7 du code de la consommation.

## **Sur la concurrence déloyale et le parasitisme**

### Moyen des parties

51. Les sociétés Rolex font grief à la société Skeleton d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à leur détriment en cherchant à usurper leur notoriété:
- en ayant recours à la terminologie "éditions limitées", laissant croire à un partenariat officiel sous forme de licence avec les sociétés Rolex;
  - en gravant la mention "V CONCEPT" sur les fonds de boîte des montres d'origine Rolex, créant une association par filiation avec les sociétés Rolex;
  - en "retweetant" des messages officiels des sociétés Rolex sur son compte Twitter avec le symbole de la couronne;
  - en officialisant des partenariats avec des égéries des milieux sportifs et culturels alors que les sociétés Rolex sont notoirement parmi les principaux partenaires mondiaux de manifestations sportives, créant ainsi la confusion en associant les ambassadeurs de la société Skeleton aux ambassadeurs Rolex;
  - en s'affranchissant des conditions de commercialisation imposées aux membres du réseau de distribution sélective;
  - en apposant la mention "Swiss made" sur les cadrans des montres qui ne peut pourtant être utilisée que pour des montres et des mouvements fabriqués en Suisse.
52. La SELARL BDR & associés ès qualités n'a pas motivé de moyen de défense.

### Réponse du tribunal

53. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
54. L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
55. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
56. L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686).

57. La concurrence déloyale exige la preuve d'une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Com., 16 déc. 2008, n° 07-17.092).
58. Le parasitisme, qui n'exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
59. Il incombe à celui qui allègue un acte de parasitisme d'établir le savoir-faire, le travail intellectuel, les efforts humains ou financiers consentis par lui, ayant permis la création d'une valeur économique individualisée (en ce sens Cass. Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
60. En l'occurrence, les griefs relatifs l'apposition de la mention "V concept" sur les montres litigieuses sont inopérants dès lors que ces faits ne sont pas distincts des faits allégués au titre de la contrefaçon de marques Rolex.
61. Par ailleurs, l'usage des termes "éditions limitées" par la société Skeleton ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale, n'étant pas de nature à laisser croire à l'existence d'un partenariat officiel sous forme de licence entre les parties, comme le soutiennent les demanderesse, cette terminologie étant courante pour ce secteur d'activité.
62. De plus, le fait de transférer un message officiel des sociétés Rolex (pièce demanderesse n° 11.3) n'est pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur dès lors que la pratique consistant à transférer des messages est courante et que l'origine du message est clairement visible, puisqu'il est expressément mentionné "*Skeleton Concept SAS a retwitté*", et ne peut ainsi caractériser un acte de concurrence déloyale. Pour la même raison, cette pratique ne saurait caractériser une appropriation déloyale d'un savoir faire, d'une notoriété ou d'investissements consentis, et ne saurait dès lors être considérée comme constitutive d'un acte de parasitisme.
63. En outre, les sociétés Rolex affirment faire partie des principaux partenaires mondiaux de manifestations sportives et avoir conclu de nombreux partenariats avec des personnalités du monde du sport, sans cependant l'établir. Ainsi, elles ne démontrent pas que le recours par la société Skeleton à des partenariats avec des célébrités du monde du sport pour faire la promotion de ses montres (pièces demanderesse n° 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11.6 et 11.7) aurait pour conséquence un risque de confusion par association dans l'esprit des consommateurs. En outre, avoir recours à des partenariats avec des sportifs relève de la libre concurrence. Les sociétés Rolex ne peuvent reprocher à la défenderesse d'avoir de ce type de partenariat qui est courant dans ce secteur d'activité.
64. De plus, les sociétés Rolex ne justifient pas de la mise en place en France d'un réseau de distribution sélective ni des conditions de commercialisation imposées à leurs membres et des investissements

nécessaires au développement du réseau, ni ne précise dans quelle mesure les conditions de commercialisation des montres de la société Skeleton y porteraient atteinte, de sorte qu'elles n'établissent pas les actes de parasitisme qu'elles allèguent.

65. Enfin, il est établi que certains cadrans des montres de la société Skeleton portent la mention "Swiss made" qui peut être traduit par "fabriqué en Suisse" (pièces demanderesse n°10.1 page 143 et n°10.3).
66. L'Ordonnance du Conseil fédéral suisse réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres du 23 décembre 1971, dans sa version applicable à la date des faits, prévoit que l'indication "fabriqué en Suisse" ne peut être utilisée que pour des "montres suisses", définies à l'article 1 de l'Ordonnance comme la montre:  
*"a. dont le développement technique est effectué en Suisse;  
abis.dont le mouvement est suisse;  
b. dont le mouvement est emboîté en Suisse;  
c. dont le fabricant effectue le contrôle final en Suisse, et  
d. dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse"*
67. Or les transformations sur les montres d'origine Rolex sont réalisées par la société Skeleton en France (pièces demanderesse n°9.1, 10, 11.4 et 21.1). Il en résulte un usage déloyal de la mention "Swiss made" par la société Skeleton constitutif de concurrence déloyale en ce qu'il a perturbé le marché de l'horlogerie au détriment de ses concurrents et en particulier des sociétés Rolex.

### **Sur les mesures réparatrices**

#### Moyen des parties

68. Les sociétés Rolex sollicitent la condamnation in solidum de la société Skeleton et de Me Brouard, ès qualités de liquidateur judiciaire de la défenderesse, à leur payer 6 300 000 euros au titre des bénéfices générés par la contrefaçon et 150 000 euros chacune en réparation du préjudice d'image causé par la contrefaçon compte tenu de la dégradation des montres affectant leur solidité, ainsi que 150 000 euros chacune au titre de leur préjudice moral. Elles sollicitent en outre leur condamnation au versement de 150 000 euros chacune en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et 150 000 euros à la seule société Rolex France en réparation des infractions au code de la consommation. Elles demandent la fixation de ces condamnations au passif de la société Skeleton. Elles présentent en outre des demandes d'interdiction, de communication de factures et de destruction des stocks.
69. La SELARL BDR & associés ès qualités indique s'en rapporter à justice sur la demande des sociétés Rolex de fixation au passif de la liquidation judiciaire. Elle s'oppose aux demandes de communication des factures d'achat de montres Rolex et de destruction des stocks aux motifs que la société Skeleton n'a plus d'activité et n'avait pas de stock à l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire.

### Réponse du tribunal

70. En application des dispositions de l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, celui-ci dispose que "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
- 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
  - 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
  - 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.
- Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au 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. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée."
71. L'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que 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 (...).
72. Ce texte permet de recueillir des renseignements concernant l'origine et les réseaux de distribution mais également des données comptables servant à l'évaluation du préjudice.
73. Les dispositions de l'article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle accordent à la juridiction ayant constaté la contrefaçon de marque, la possibilité d'ordonner que les produits contrefaits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
74. Par ailleurs, il s'infère nécessairement des actes de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral (Civ. 1ère, 21 mars 2018, n°17-14.582 ; Com., 15 janv. 2020, n°17-27.778 et 12 février 2020, n°17-31.614).
75. Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.

76. En conséquence, les sociétés Rolex seront déboutées de leurs demandes de condamnation de la société Skeleton au versement de dommages et intérêts, seule la fixation des créances constatées pouvant être ordonnée. Les sociétés Rolex seront également déboutées de leur demande de condamnation in solidum de Maître Xavier Brouard, ce dernier n'intervenant qu'ès-qualités.
77. Les sociétés Rolex justifient de la déclaration de leurs créances au passif de la société Skeleton le 31 août 2023 pour un montant de 6 785 000 euros pour la société Rolex SA et 6 935 000 euros pour la société Rolex France (pièces demanderesse n°43.1 et 43.2).
78. S'agissant de la créance de dommages et intérêts née des actes de contrefaçon, les sociétés Rolex sont mal fondées à demander l'indemnisation, d'une part, des bénéfices réalisés par le contrefacteur et d'autre part des pertes subies et de troisième part d'un préjudice moral alors que les différents chefs de préjudice listés par l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle précité, s'ils doivent être considérés distinctement, ne se cumulent pas, compte tenu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit. Les sociétés Rolex ne peuvent ainsi demander réparation que par l'allocation d'un seul montant. En conséquence, les sociétés Rolex n'ayant pas distingué de préjudice propre à chacune d'elles s'agissant de la créance invoquée de 6 300 000 euros au titre du bénéfice du contrefacteur, il ne peut leur être alloué de dommages et intérêts propres s'agissant des pertes économiques et du préjudice moral puisque ces chefs de demande concourent à l'indemnisation du même préjudice.
79. S'agissant des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, les sociétés Rolex ne justifient d'aucun manque à gagner. S'agissant des bénéfices réalisés par la société Skeleton, elles estiment que les montres Skeleton ont permis de réaliser une plus-value de 15 000 euros par montre en moyenne au regard du prix des montres originales, vendues entre 13 000 et 21 600 euros TTC et du prix de revente fixé entre 40 000 euros TTC et 65 000 dollars, appliquée à 420 exemplaires correspondant au nombre de montres en séries limitées annoncées par la société Skeleton. Toutefois, ce calcul ne peut être retenu dès lors que les montres étaient proposées à la vente sur commande et qu'il n'est pas établi que la société Skeleton ait vendu les 420 exemplaires annoncés. Les sociétés Rolex font cependant état d'une attestation de l'expert comptable de la société Skeleton produite pour la période du 15 mai 2020 au 14 avril 2021 laissant apparaître un chiffre d'affaires de 522 158,90 euros et le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Skeleton du 22 juin 2023 (pièce défendeur n°1) fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 3 426 225 euros. En l'absence d'information sur les bénéfices effectivement réalisés par la société Skeleton et son taux de marge et au regard des chiffres d'affaires susvisés générés par la contrefaçon des marques Rolex, il convient de prendre en compte pour le calcul du préjudice des sociétés Rolex au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur un montant de 600 000 euros. Par ailleurs, les sociétés Rolex établissent subir un important préjudice moral du fait des transformations importantes réalisées sur les montres d'origine qui sont susceptibles d'en affecter leur robustesse et partant l'image des marques Rolex, ainsi que

de la banalisation et de la dilution de leurs marques verbale internationale "ROLEX" n° 976 721, verbale internationale "ROLEX" n° 781 104, de l'Union européenne figurative n° 1 456 201 représentant une couronne, internationale figurative n° 140 390 représentant une couronne, semi figurative internationale n° 476 371 représentant une couronne associée au signe ROLEX, de l'Union européenne verbale "OYSTER PERPETUAL" N° 1 457 522, de l'Union européenne "SUBMARINER" n° 1 456 169, verbale de l'Union européenne "DAYTONA" n° 1 457 639, verbale de l'Union européenne "COSMOGRAPH" n° 1 457 464 et verbale française "ROLEX" N° 1 355 807 qu'il convient d'indemniser à hauteur de 100 000 euros. Il résulte du tout que les sociétés Rolex ont une créance de 700 000 euros en réparation des actes de contrefaçon qui sera fixée au passif de la société Skeleton.

80. S'agissant du non respect des dispositions du code de la consommation, venant de faits identiques à ceux caractérisant des actes de contrefaçon, les sociétés Rolex ne justifient pas de préjudices distincts de ceux réparés au titre de la contrefaçon, de sorte que leurs prétentions à cet égard seront rejetées.
81. Par ailleurs, il résulte de l'exploitation déloyale par la société Skeleton de l'indication "Swiss made" un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 10 000 euros pour chaque société Rolex, étant tenu compte de l'absence de précision quant à l'ampleur de cette exploitation, les pièces produites par les demanderessees ne concernant qu'un modèle de montre et aucun élément n'étant communiqué sur le nombre de montres vendues.
82. Par ailleurs, la société Skeleton étant en liquidation judiciaire, a par conséquent cessé toute activité, de sorte que les mesures sollicitées d'interdiction de vente et d'exploitation des marques des sociétés Rolex est inutile. La mesure de destruction de stock apparaît également inutile en l'absence de stock à l'ouverture des opérations de liquidation, tel qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce du 22 juin 2023 prononçant l'ouverture de la liquidation (pièce défendeur n°1) tout comme la demande de communication de factures d'acquisition des montres Rolex.

#### **Sur les frais du procès**

83. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
84. Selon l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.  
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

85. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
86. En l'espèce, la S.E.L.A.R.L. BDR et associés, prise en la personne de Maître Xavier Brouard, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Skeleton Concept, étant la partie perdante, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
87. Une créance de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Skeleton Concept pour chacune des demanderesses.
88. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

### **PAR CES MOTIFS**

#### ***Le tribunal,***

**Rejette** les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque verbale internationale visant la France et l'Union européenne " MILGAUSS " n° 337 156;

**Fixe** au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Skeleton Concept prise en la personne de Maître Xavier BROUARD de SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire:

- au bénéfice des sociétés Rolex SA et Rolex France, une créance de 700 000 euros au titre de la réparation des actes de contrefaçon de leurs marques;

- une créance de 10 000 euros au bénéfice de chacune des sociétés Rolex SA et Rolex France en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale;

**Rejette** le surplus des demandes des sociétés Rolex SA et Rolex France;

**Fixe** au passif de la procédure collective de la société Skeleton Concept les dépens de l'instance;

**Fixe** au passif de la procédure collective de la société Skeleton Concept une créance de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des sociétés Rolex SA et Rolex France.

Fait et jugé à Paris le 12 février 2025

La greffière  
Lorine Mille

Le président  
Jean-Christophe Gayet