RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

EXTRAIT
des minutes du Greffe

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

DE

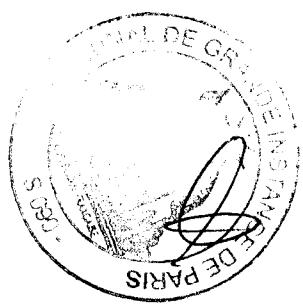
PARIS

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

N° RG : **03/12821**

Me STREIFF

vestiaire : K.109



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre
3ème section

N° RG :
03/12821

N° MINUTE : 8

Assignation du :
24 Juillet 2003

JUGEMENT
rendu le 11 Octobre 2006

DEMANDEUR

Monsieur Pascal MORABITO
136 Vallon des Auffes
13007 MARSEILLE

représenté par Me Yann STREIFF, avocat au barreau de PARIS,vestiaire K.109

DÉFENDEURS

S.A.R.L. DOLCE GABBANA FRANCE
42 Av Montaigne
75008 PARIS

Société DOLCE & GABBANA SPA, ci-après DOLCE GABBANA.
Via XX Settembre 123
20025 LEGNANO
MILAN (ITALIE)

représentées par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07

S.A. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE,
27, rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS

Société GALERIES LAFAYETTE SA. Intervenante Volontaire
40 Boulevard HAUSSMANN
75009 PARIS

représentés par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 372

S.A. YEMA
9 Chemin de Palente
25000 BESANCON

défaillant,

Expéditions exécutoires délivrées le :
12/10/2006

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, *signataire de la décision*
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Pascal MATHIS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

DÉBATS

A l'audience du 27 Juin 2006 tenue en audience publique devant Elisabeth BELFORT, et Pascal MATHIS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement
Réputé Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

M. Pascal MORABITO expose qu'il a créé et présenté en 1977 une montre dont l'originalité réside dans sa forme plate et carrée, sa vitre affleurante présentant à chaque coin un rivet ou une vis et la gravure de sa signature sur la tranche de la montre.

Sur la base d'une opération de saisie-contrefaçon effectuée au point de vente D&G du magasin GALERIES LAFAYETTE à Paris, M. MORABITO par acte du 23 juillet 2003 a assigné les sociétés DOLCE GABBANA FRANCE et DOLCE GABBANA SPA , les MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et la société YEMA en contrefaçon de ses droits d'auteur pour l'offre en vente d'une modèle de montre portant la marque semi-figurative D&G et reproduisant les caractéristiques du modèle de 1977.

Aux termes de ses dernières écritures du 10 mai 2005, M. MORABITO demande au tribunal au visa des articles L 121-1, L 122-4, L 335-2 et L 335-3 du Code de Propriété Intellectuelle de:

-constater que la montre "D&G"constitue une contrefaçon de la montre qu'il a créée,

-dire que les sociétés DOLCE GABBANA, GALERIES LAFAYETTE et YEMA en diffusant et commercialisant cette montre ont contrefait son modèle de montre,

-ordonner aux sociétés défenderesses de produire sous astreinte l'ensemble des éléments comptables permettant d'établir l'étendue de la contrefaçon,

-ordonner la destruction des montres contrefaisantes sous astreinte,

-condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer une somme de 500.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice après production des éléments comptables sollicités ainsi que celle de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

A toutes ses demandes, M. MORABITO ajoute qu'il sollicite l'autorisation de publication du jugement à intervenir aux frais des sociétés succombantes dans les boutiques et points de vente D&G, sur la page d'accueil du site "dolcegabbana" et dans le journal "LE FIGARO" , le tout sous contrôle d'huissier.

Dans leurs dernières conclusions du 13 janvier 2006, les sociétés DOLCE GABBANA plaident:

-la mise hors de cause de la société DOLCE GABBANA FRANCE, aucun acte allégué de contrefaçon ne lui étant imputable;

-l'absence d'originalité du modèle de montre de M. MORABITO au vu des antériorités CARTIER et YEMA produites;

-l'absence de contrefaçon, l'impression d'ensemble conférée par le modèle MORABITO et le modèle "D&G" étant différente;

-le caractère disproportionné des dommages et intérêts sollicités, le préjudice ne pouvant qu'être limité pour un modèle ancien dont aucune pièce n'établit qu'il est encore commercialisé.

Aussi, les sociétés DOLCE&GABBANA concluent au débouté des demandes et estimant la procédure engagée à leur encontre abusive sollicitent la condamnation du demandeur à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

S'agissant de l'appel en garantie formé à leur encontre par la société GALERIES LAFAYETTE, les sociétés DOLCE1GABBANA l'estime irrecevable car tardif et en tout état de cause non fondé, la société GALERIES LAFAYETTE en qualité de professionnelle ayant généré son préjudice de son propre fait.

Le 23 février 2006, la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE (RCS B 957 503 931) venant aux droits de la sociétés homonyme (RCS B 535 721 252) assignée et la société des GALERIES LAFAYETTE SA, intervenante volontaire écrivent que:

-la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE doit être mise hors de cause car ce n'est pas elle qui exploite le magasin du Boulevard Hausmann où se sont déroulées les opérations de saisie-contrefaçon mais la société GALERIES LAFAYETTE SA, intervenante volontaire,

-au vu des écritures de M. MORABITO , ses droits d'auteur ne porterait que sur le boîtier de montre et non sur le bracelet qui est interchangeable , prétention qui rend sa demande mal-fondée, l'objet "montre" devant comprendre à la fois le boîtier et son bracelet;

-les caractéristiques revendiquées de la "montre" de M. MORABITO ne sont pas originales,

-la contrefaçon n'est pas établie dès lors que les ressemblances entre les deux modèles (les vis en coins, le boîtier carré et le cadran rond) sont issues du domaine public et que M. MORABITO ne peut revendiquer la protection du genre "type année 1970";

-le préjudice allégué n'est pas démontré;

-la condamnation solidaire est impossible et en tout état de cause.la société GALERIES LAFAYETTE SA ne pourrait être tenue que du préjudice résultant de la vente de 28 modèles dans son magasin.

En tout état de cause, la société GALERIES LAFAYETTE SA sollicite en cas de condamnation la garantie des sociétés YEMA et DOLCE GABBANA sur le fondement des article 1134, 1147 du code civile pour la première et 1382 du même code pour la seconde.

Mais estimant la procédure engagée à leur encontre mal-fondée et abusive, les mêmes sociétés GALERIE LAFAYETTE réclament la condamnation de M. MORABITO à payer à la société GALERIES LAFAYETTE SA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

La société YEMA devenue la société BEYE a été dissoute le 17 février 2005 et son liquidateur amiable M HAGIWARA Kenji n'a pas été appelé en la cause.

SUR CE,

Dès lors que la société YEMA a été dissoute et que son liquidateur amiable n'a pas été appelée en la cause, les demandes formées à son encontre sont irrecevables .

***sur la création de M. MORABITO:**

M. MORABITO revendique des droits d'auteur sur une montre dont l'originalité réside selon lui dans les caractéristiques suivantes:

-sa forme plate carrée,
-sa vitre affleurante,
-présentant à chaque coin un rivet ou une vis et la gravure de sa signature sur la tranche de le montre,
-le cadran est délibérément uni et sans indication ni repère d'heure,
-les aiguilles sont de simples traits bâtons,
-les proportions relatives du cercle et du carré sont spécifiques au modèle.

Cette création d'arts appliqués qui porte sur une montre c'est -à-dire au sens du dictionnaire "petit Larousse" d'un petit appareil portatif servant à donner l'heure et d'autres indications est susceptible de protection au titre du droit d'auteur en application de l'article L 112-2 du Code de Propriété Intellectuelle et cela indépendamment de la forme du bracelet , accessoire indépendant de la montre et sur lequel M. MORABITO ne revendique aucun droit.

-sur la date de création:

Il ressort :

-de l'extrait du magazine "VOGUE" de novembre 1977 qu'à cette date, la montre présentant les caractéristiques revendiquées précédemment était divulguée sous le nom de Pascal Morabito;

-du catalogue de vente non daté que ce modèle de montre a été commercialisé dans les magasins de Paris, Nice, Genève et Marbella à l'enseigne Pascal MORABITO.

-sur l'originalité de cette montre:

Il est constant que pour être protégeable une création doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur , empreinte de nature à emporter un risque pour celui-ci de ne pas rencontrer son public.

Par ailleurs, il est constant que l'originalité d'une oeuvre s'apprécie tant au regard de l'originalité de chacune de ses caractéristiques que de celle de leur combinaison.

S'il est établi que:

- dès 1940, la société CARTIER a créé un modèle de montre carrée;

- qu'en 1977, la société YEMA a commercialisé des modèles de montre à boîtier carré avec des vis apparentes à chaque coin ;

-que dès 1973 , une montre Aurore New Style présentait un boîtier carré , un cadran uni et des aiguilles bâton,

il n'en demeure pas moins qu'aucune antériorité ne présente l'ensemble des revendications revendiquées:

-les montres CARTIER et YEMA si elles sont de forme carrée, présentent un dessus aux bords à pan coupé dont la perception visuelle est très différente de celle de la création MORABITO dont le dessus vitré de forme carrée se termine par des bords perpendiculaires; elles n'ont par ailleurs ni cadran uni, ni rivet ou vis ;

-la montre Aurore dont la mauvaise qualité de la photocopie ne permet pas d'apprécier exactement les caractéristiques ne présente ni vitre affleurante ni vis aux coins.

Aussi, le tribunal considère que l'originalité de la combinaison des caractéristiques de la montre MORABITO revendiquées par le demandeur permet à celle-ci de bénéficier de la protection des Livres 1 et 3 du Code de Propriété Intellectuelle , même si chacune des caractéristiques peut être antériorisée.

-sur la contrefaçon:

Il est constant que la contrefaçon s'apprécie par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences.

A l'examen du modèle argué de contrefaçon, le tribunal relève que celui -ci reproduit les caractéristiques suivantes:

- forme plate carrée,
-vitre affleurante présentant à chaque coin une vis
- gravure de la signature "D&G" sur la tranche de la montre,
- cadran uni et sans indication ni repère d'heure,
-les aiguilles sont de simples traits bâtons.

Si les proportions relatives du cadran et du boîtier sont différentes dans les deux modèles, si les angles du boîtier sont arrondis au lieu de carré dans le modèle D&G , si ce dernier présente un remontoir apparent, le tribunal considère que ces différences sont mineures et n'affecte pas l'impression d'ensemble qui est la même que celle donnée par le modèle MORABITO ,impression d'ensemble qui doit s'apprécier sans l'adjonction du bracelet qui ne fait pas partie de l'oeuvre protégée et qui dans le modèle argué de contrefaçon est dissociable du boîtier.

Aussi, le tribunal considère que la contrefaçon est constituée, le modèle D&G reproduisant la combinaison des caractéristiques du modèle original MORABITO.

***sur les responsabilités:**

Il ressort des pièces produites:

-que la société GALERIES LAFAYETTE SA a vendu dans son magasin 28 modèles de montre D&G fabriquées par la société YEMA (*cf PV de saisie-contrefaçon du 10 juin 2003).*

-que cette montre a été conçue par la société DOLCE GABBANA SPA qui l'a diffusée en France (à Paris et à Cannes) *Cf PV de constat du 4 juin 2003* ainsi que dans différents pays des 4 continents.

Eu égard à ces éléments, le tribunal considère qu'ont commis des actes de contrefaçon la société GALERIES LAFAYETTE en commercialisant les modèles contrefaisants dans son magasin , la société DOLCE GABBANA France en les offrant en vente dans ses boutiques en France (rue de Rivoli à Paris et à Cannes) et la société DOLCE GABBANA SPA en ayant conçu le modèle contrefaisant et en le diffusant sur le territoire français.

***sur le préjudice:**

Le tribunal n'étant compétent qu'au regard des faits délictuels commis en France appréciera le préjudice subi par M. MORABITO consécutif aux contrefaçon commises uniquement sur ce territoire.

M. MORABITO ne justifiant pas commercialiser directement le modèle ,objet de la contrefaçon, son préjudice est constitué de la perte de redevance qu'il aurait perçue si les sociétés D&G avaient acquis les droits d'exploitation de son modèle ainsi que de l'avilissement de la valeur de celui-ci compte-tenu de sa large diffusion sous le nom d'un tiers.

En l'absence d'éléments comptables fournis par les sociétés D&G sur l'ampleur de la commercialisation du modèle contrefaisant en France et ce, malgré la demande de production de pièces formée par M. MORABITO, le tribunal considère que le préjudice subi par celui-ci est justement indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 150.000 euros.

Les sociétés D&G et la société GALERIES LAFAYETTE SA seront tenues in solidum au paiement de cette condamnation, la société GALERIES LAFAYETTE à hauteur de la somme de 20.000 euros.

Il est fait droit aux demandes de publication et de destruction dans les conditions définies au présent dispositif.

L'équité commande en outre d'allouer à M. MORABITO une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

La société GALERIES LAFAYETTE SA ne sera garantie par les sociétés D&G qu'à hauteur de 50% des condamnations ainsi prononcées, eu égard à sa faute personnelle dans la réalisation du dommage: cette société en sa qualité de professionnelle se devait de vérifier les droits de la société D&G sur le modèle proposé, eu égard à la notoriété du modèle de M. MORABITO .

Compte-tenu de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner d'office l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ,

statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Met hors de cause la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE,

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société YEMA, en l'absence de la mise en cause de son liquidateur,

Dit que le modèle de montre opposé en l'espèce par M. MORABITO est original et bénéficie de la protection du droit d'auteur,

Dit que les sociétés GALERIES LAFAYETTE SA, DOLCE GABBANA France et DOLCE GABBANA SPA respectivement en commercialisant sur le territoire français et en concevant le modèle D&G, objet du PV de saisie-contrefaçon du 10 juin 2003, modèle reprenant la combinaison des caractéristiques du modèle MORABITO 1977 ont en portant atteinte aux droits d'auteur de M. MORABITO commis des actes de contrefaçon,

Ordonne la destruction par les sociétés défenderesses et sous contrôle d'huissier des montres contrefaisantes encore en stock et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision,

Condamne in solidum les sociétés DOLCE GABANNA et la société GALERIES LAFAYETTE SA à payer à M. MORABITO la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts , la société GALERIES LAFAYETTE n'étant tenue du paiement de cette somme qu'à hauteur de 20.000 euros et au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ordonne la publication du dispositif de la présente décision sur la page d'accueil du site internet "www.dolcegabbana.it" en français pendant une durée de trois mois ainsi que dans le journal "le Figaro"dans un délai de 2 mois après la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé ce délai,

Dit que les frais de ces publicités seront supportés par les sociétés DOLCE GABBANA tenues in solidum, les frais d'insertion dans "le Figaro" étant limitée à la somme de 5000 euros HT;

Dit que la société GALERIES LAFAYETTE SA sera garantie par les sociétés DOLCE GABBANA tenues in solidum à hauteur de 50% du montant des condamnations mises à sa charge y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum les sociétés succombantes aux dépens,

Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SELARL STREIFF société d'avocats, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris, le 11 octobre 2006,

Le Greffier

Le Président

N° RG : **03/12821**

EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire :

1er Demandeur : **M. Pascal MORABITO** et autres

contre 1er Défendeur : **S.A.R.L. DOLCE GABBANA FRANCE** et autres

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris

P/ Le Greffier en Chef