

Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2018, 2017/01589

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris

Numéro affaire : 2017/01589

Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE

Marques : BMW ; MINI

Classification pour les marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42

Numéros d'enregistrement : 91835 ; 91884 ; 143909 ; 4319828 ; 000511639-0004 ; 000624812-0004 ; 000735758-0006 ; 000660618-0002 ; 00165 8154-0001 ; 001754979-0001 ; 000106513-0004 ; 001598277-0002 ; 001636978-0003 ; 001658154-0002 ; 001714668-0002 ; 000764022-0003 ; 000422795-0001 ; DM/054738 ; 000380852-0003 ; 000511639-0002 ; DM/056013 ; 000968615-0001 ; 000923388-0002 ; 000936281-0005 ; 000150412-0002 ; 000609458-0006 ; 000304274-0004

Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Paris, 06 janvier 2017, N° 2014/06010

Parties : R (Samuel) / BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (Allemagne) ; BMW FRANCE SA

Président : Monsieur David PEYRON

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris

06 janvier 2017

Cour d'appel de Paris

11 septembre 2018

Texte

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 11 septembre 2018

Pôle 5 - Chambre 1 (n° 107/2018, 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01589 N° Portalis 35L7-V-B7B-B2PA6

Décision déferée à la Cour : Jugement du 06 janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06010

APPELANT Monsieur Samuel R exerçant la profession de commerçant Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro 494 620 685 ayant son établissement principal à rue de Schlierbach à HABSHEIM (68440) et exerçant son activité sous le nom Commercial RS-IMPORT Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assisté de Me André C, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMÉES La société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Société de droit allemand, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Petuelring 130 80809 MUNICH ALLEMAGNE Représentée et assistée de Me Rebecca D de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0390

La société BMW France, S.A., Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n° 722 000 965, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [...] 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Représentée et assistée de Me Rebecca D de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0390

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La société industrielle allemande BMW, créée en 1916, est l'un des plus anciens constructeurs automobiles européens, reconnue dans le monde entier pour son savoir-faire en matière de design et de construction dans le secteur automobile et également dans les accessoires automobiles.

Elle a redessiné et relancé en 2001 la gamme de véhicules et accessoires automobiles MINI, qui connaît un succès important à travers le monde et notamment en France.

Elle est notamment titulaire des marques suivantes :

- la marque verbale de l'Union Européenne 'BMW' n°91835 déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 25 février 2000 pour désigner notamment des 'véhicules et 'accessoires pour automobile en classe 12 et les 'papier, carton et produits en ces matières compris en classe 16, y compris insignes, autocollants' en classe 16,
- la marque semi-figurative de l'Union Européenne 'BMW' n°91884 déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 23 mars 1999 pour désigner notamment les mêmes

produits en classe 12 et en classe 16,

•la marque verbale de l'Union Européenne 'MINI' n°143909 déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 8 décembre 1999 pour désigner notamment des "véhicules terrestres et leurs moteurs ; pièces, composants et accessoires de tous les produits précités" en classe 12, •la marque semi-figurative de l'Union Européenne 'MINI' n° 4319828 déposée le 2 mars 2005 et enregistrée le 15 avril 2008 pour désigner notamment des 'véhicules' et 'accessoires pour automobile' en classe 12 et les 'papier, carton et produits en ces matières compris en classe 16, y compris insignes, autocollants' en classe 16, La société BMW est également titulaire de plusieurs modèles communautaires enregistrés et modèles internationaux désignant la France, portant sur l'apparence des jantes.

La société BMW FRANCE est chargée de la promotion et de la commercialisation des véhicules BMW et MINI en France.

Informée par les services des douanes, le 4 mars 2014, de la retenue douanière de 455 "insignes" suspectés de contrefaire ses droits, la société BMW, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 mars 2014, a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux des douanes le 18 mars 2014. Cette saisie-contrefaçon a permis la saisie réelle de huit échantillons de cabochons de jantes et de factures portant sur des jantes, émises par deux sociétés italiennes, ACACIA et A.D. RUOTE DI ANNA DE GIROLAMO D M, à l'attention de M. Samuel R, destinataire des marchandises.

M. Samuel R exploite en nom propre un commerce sous la dénomination commerciale RS-IMPORT, ainsi que des sites internet www.rs-import.com et www.eurojante.com sur lesquels sont proposées de très nombreuses répliques de jantes BMW et MINI.

Autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 avril 2014, la société BMW a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux de M. R, suivant procès-verbal du 11 avril 2014.

Elle a en outre fait procéder à des constats sur les deux sites internet www.rs-import.com et www.eurojante.com, respectivement les 14, 17 mars 2014 et le 14 avril 2014, ainsi qu'à un constat d'achat le 20 mars 2014.

Par acte du 17 avril 2014, les sociétés BMW et BMW FRANCE (ci- après, les sociétés BMW) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, M. Samuel R, en contrefaçon de marques et de modèles communautaires à l'égard de la société BMW et en concurrence déloyale à l'égard de la société BMW FRANCE.

Par ordonnance du 19 décembre 2014, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale formée par M. R au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg et ordonné à M. R de communiquer un certain nombre de pièces et documents. L'ordonnance ayant été exécutée partiellement, l'astreinte a été liquidée par le juge de la mise en état le 8 janvier 2016.

Par jugement en date du 6 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :• dit qu'en

important, exposant, offrant à la vente et commercialisant des jantes reproduisant les caractéristiques des 21 modèles communautaires enregistrés et des deux dessins et modèles internationaux désignant la France dont la société BMW est titulaire, M. R a commis au préjudice de la société BMW des actes de contrefaçon de dessins et modèles, • dit qu'en important, exposant, offrant à la vente et commercialisant des autocollants et en faisant usage des signes sur les sites internet www.rs-import.com et www.eurojante.com. M. R a commis des actes de contrefaçon des marques verbales de l'Union européenne BMW n°091835 et MINI n°0143909 et des marques semi-figuratives de l'Union européenne BMW n°091884 et MINI n°04319828 et porté atteinte à ces marques renommées, au préjudice de la société BMW, • condamné M. R à payer à la société BMW la somme de 600 000 € en réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçon de dessins et modèles et de marques et d'atteinte aux marques renommées, • fait interdiction à M. R de procéder à l'importation, l'exportation, la détention, la distribution, l'offre à la vente et la vente, sur le territoire de l'Union Européenne, sous astreinte définitive de 50 € par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de jantes reproduisant les modèles communautaires suivants : n°000511639-0004 ; n°000624812-0004 ; n°000735758-0006 ; n°000660618-0002 ; n°001658154-0001 ; n°001754979-0001 ; n°000106513-0004 ; n°001598277-0002 ; n°001636978-0003 ; n°001658154-0002 ; n°001714668-0002 ; n°000764022-0003 ; n°000422795-0001 ; n°000380852-0003 ; n°000511639-0002 ; n°000968615-0001 ; n°000923388-0002 ; n°000936281-0005 ; n°000150412-0002 ; n°000609458-0006 ; n°000304274-0004, • fait interdiction à M. R de procéder à l'importation, l'exportation, la détention, la distribution, l'offre à la vente et la vente en France, sous astreinte définitive de 50 € par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de jantes reproduisant les modèles internationaux suivants : n° DM/054738 et n° DM/056013, reproductions n°1.1 à 1.3, • fait interdiction à M. R : • d'importer, détenir, distribuer, offrir à la vente et de vendre des jantes et insignes portant atteinte aux marques précitées, sur le territoire de l'Union Européenne, et ce sous astreinte définitive de 50 € par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, • de faire usage des marques précitées, sur quelque support que ce soit, et notamment sur les sites internet www.rs-import.com et www.eurojante.com pour promouvoir des jantes, sur le territoire de l'Union Européenne, et ce sous astreinte définitive de 50 € par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, • dit que M. R a commis à l'encontre de la société BMW FRANCE, des actes constitutifs de concurrence déloyale, • débouté la société BMW FRANCE de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, • rejeté toute demande plus ample ou contraire jugée non fondée, • condamné M. R aux dépens ainsi qu'au paiement aux sociétés BMW et BMW FRANCE d'une indemnité pour frais irrépétibles de 10 000 €, • dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 19 janvier 2017, M. R a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2017, poursuivant l'infirmerie du jugement en toutes ses dispositions, M. R demande à la cour :

•de juger qu'il n'y a pas d'acte de contrefaçons, ni d'atteinte aux droits des marques, ni d'actes de concurrence déloyale, •de débouter les intimées de leurs demandes, •de le décharger de tout paiement au profit des sociétés intimées, • de condamner ces dernières à lui verser la somme de

50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire, • de les condamner à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 5 mars 2018, les sociétés BMW, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour :

• de confirmer le jugement en ce qu'il a : • dit que M. R a commis au préjudice de la société BMW des actes de contrefaçon de dessins et modèles, en important, exposant, offrant à la vente et commercialisant des jantes reproduisant les caractéristiques des 21 modèles communautaires suivants : n°000511639-0004 ; n°000624812-0004 ; n°000735758-0006 ; n°000660618-0002 ; n°001658154-0001 ; n°001754979-0001 ; n°000106513-0004 ; n°001598277-0002 ; n°001636978-0003 ; n°001658154-0002 ; n°001714668-0002 ; n°000764022-0003 ; n°000422795-0001 ; n°000380852-0003 ; n°000511639-0002 ; n°000968615-0001 ; n°000923388-0002 ; n°000936281-0005 ; n°000150412-0002 ; n°000609458-0006 ; n°000304274-0004 et des deux modèles internationaux désignant la France n° DM/054738 et n° DM/056013, reproductions n°1.1 à 1.3, • fait interdiction à M. R de procéder à l'importation, l'exportation, la détention, la distribution, l'offre à la vente et la vente, sur le territoire de l'Union Européenne, • de jantes reproduisant les modèles communautaires suivants : n°000511639-0004 ; n°000624812-0004 ; n°000735758-0006 ; n°000660618-0002 ; n°001658154-0001 ; n°001754979-0001 ; n°000106513-0004 ; n°001598277-0002 ; n°001636978-0003 ; n°001658154-0002 ; n°001714668-0002 ; n°000764022-0003 ; n°000422795-0001 ; n°000380852-0003 ; n°000511639-0002 ; n°000968615-0001 ; n°000923388-0002 ; n°000936281-0005 ; n°000150412-0002 ; n°000609458-0006 ; n°000304274-0004, • fait interdiction à M. R de procéder à l'importation, l'exportation, la détention, la distribution, l'offre à la vente et la vente en France, de jantes reproduisant les modèles internationaux suivants désignant la France : n° DM/054738 et n° DM/056013 reproductions n°1.1 à 1.3, • dit que M. R a commis au préjudice de la société BMW des actes de contrefaçon des marques verbales de l'Union européenne BMW n°91835 et MINI n°143909 et des marques semi-figuratives de l'Union européenne BMW n°91884 et MINI n°4319828, et porté atteinte à ces marques renommées, en important, exposant, offrant à la vente et commercialisant des autocollants et en faisant usage de ces signes sur les sites Internet www.rs-import.com et www.eurojante.com. • fait interdiction à M. R d'importer, détenir, distribuer, offrir à la vente et vendre des jantes et insignes portant atteinte aux marques précitées, sur le territoire de l'Union Européenne, • fait interdiction à M. R de faire usage des marques précitées, sur quelque support que ce soit, et notamment sur les sites Internet www.rs-import.com et www.eurojante.com pour promouvoir des jantes, sur le territoire de l'Union Européenne,

• dit que M. R a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société BMW FRANCE,

• d'ajouter au jugement et : • d'ordonner la destruction des marchandises jugées contrefaisantes aux frais exclusifs de M. R, ce sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, • de juger que M. R sera tenu de supprimer toutes reproductions des jantes jugées contrefaisantes sur quelque support que ce soit et d'en justifier par constat d'huissier auprès de la société BMW, sous astreinte de 500 € par jour de retard, ce dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, • d'infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau : • de dire que chacune des mesures

d'interdiction ainsi prononcées est assortie d'une astreinte définitive de 500 € par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, • de condamner M. R à payer :

- à la société BMW la somme de 1 430 000 € au titre de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de marques et modèles enregistrés et d'atteinte à ses marques renommées précitées,
- à la société BMW FRANCE la somme de 360 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,•de dire que M. R a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société BMW et de le condamner à ce titre à lui payer la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice,

en toute hypothèse :

- de dire que les sociétés BMW sont recevables et bien fondées en leurs demandes, •de dire M. R mal fondé en sa demande reconventionnelle fondée sur une prétendue procédure abusive et frustratoire et l'en débouter, •de condamner M. R à leur payer la somme de 25 000 € à chacune, soit 50 000 € au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

L'ordonnance de clôture est du 27 mars 2018.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur la contrefaçon des dessins et modèles communautaires et internationaux désignant la France de la société BMW

Considérant que pour contester la réalité de la contrefaçon reprochée, M. R soutient que les cabochons et auto-collants argués de contrefaçon sont des produits de provenance chinoise, de peu de valeur, qu'il distribue gratuitement à ses clients et qu'il n'a pas importé les jantes incriminées vers le marché communautaire, dès lors qu'il s'agit de produits qui se trouvent déjà sur le marché européen, étant fabriquées et commercialisées par la société italienne ACACIA auprès de laquelle il les a régulièrement acquis sans savoir qu'il s'agissait de produits contrefaisants, si tant est que ce soit le cas ; qu'il ajoute qu'une procédure pour contrefaçon engagée par la société BMW en Italie contre la société ACACIA a abouti à la mise hors de cause définitive de cette dernière, les produits ayant été reconnus non contrefaits, et que la société BMW tente désormais de contourner la décision rendue par la juridiction italienne en attaquant les distributeurs de la société ACACIA ; qu'il avance que le parquet de Mulhouse ne s'y est pas trompé puisqu'il n'a exercé des poursuites pénales à son encontre que pour les seuls cabochons, considérant que les jantes ne sont pas contrefaisantes et sont conformes à la législation européenne, et qu'une transaction est intervenue avec la douane pour un montant de 2 000 € ; que M. R explique encore que les jantes litigieuses sont vendues par lot de 4 et peuvent s'adapter sur d'autres véhicules que les BMW (comme par exemple les LAND ROVER, CHEVROLET ou

encore VOLKSWAGEN) et ne correspondent pas nécessairement aux dimensions de chez BMW ('toutes les jantes sur le site peuvent se monter sur divers véhicules), le site internet étant 'équipé d'un système de compatibilité de jantes, en fonction des cotes techniques des jantes et des cotes techniques des véhicules, qui met en liaison des compatibilités ' ;

Que la société BMW conclue à la confirmation du jugement pour les motifs qu'il contient et observe que l'article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 reste inapplicable en l'espèce, comme le tribunal l'a retenu, nonobstant l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 (soit ultérieurement au jugement déféré) par la CJUE, (affaires jointes C- 397/16, Acacia Srl / Pneusgarda Srl et Audi AG, et C-435/16, Acacia Srl et Rolando D'A / Dr. I. H.c. F. Porsche AG) et que l'argumentation développée par M. R est inopérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19, paragraphe 1 du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, 'Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui- ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins' ;

Que l'article 10, paragraphe 1 du même règlement CE n°6/2002 dispose que 'La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente ' ;

Que l'article L.515-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit : 'Toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur' ;

Qu'en ce qui concerne les dépôts internationaux de dessins et modèles, en application de l'article 7, paragraphe 1, de l'Acte de La Haye du 28 novembre 1960, pris dans le cadre de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, l'enregistrement international produit ses effets dans chacun des états désignés par le déposant et la protection est régie par les dispositions de la loi nationale, laquelle prévoit 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' (article L.513-4 du code de la propriété intellectuelle) et 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' (L.513-5 du code de la propriété intellectuelle) ;

Considérant qu'il doit être ici rappelé que le tribunal a estimé que ne sont pas applicables aux jantes de véhicule automobile les dispositions provisoires de l'article 110 du règlement n°6/2002

1:

1- Article 110 - Disposition transitoire

1. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, une protection au titre de dessin ou modèle communautaire n'existe pas à l'égard d'un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe qui est utilisée au sens de l'article 19, paragraphe 1, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.

qui prévoient que la pièce d'un produit complexe utilisée au sens de l'article 19 paragraphe 1 du règlement, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe, en vue de lui rendre son apparence initiale, n'est pas protégée au titre des dessins et modèles ; que ce faisant, le tribunal a retenu que les jantes destinées à être positionnées sur les roues ne constituent pas des pièces d'un véhicule, produit complexe au sens de l'article 3 c) dudit règlement, mais sont des produits à part entière, interchangeables et autonomes, indépendants du véhicule sur lequel elles sont installées, soit des accessoires ou des pièces détachées qui ne sont pas utilisés aux fins de réparation de ce véhicule mais qui contribuent à son esthétique, les premiers juges relevant à cet égard qu'un même véhicule peut être revêtu de différents modèles de jantes et qu'à l'inverse, qu'un même modèle de jante peut être installé sur différents types de véhicules ; que les premiers juges ont également estimé que M. R n'établissait pas que les jantes seraient commercialisées aux fins de réparation des véhicules, pour redonner à ces véhicules leur apparence initiale, mais qu'au contraire ces produits étaient vendus par lot de 4, dans des dimensions ne correspondant pas à celles des produits du constructeur, et pour être montés sur des véhicules de marque BMW mais aussi sur des véhicules d'autres marques ;

Que devant la cour, M. R produit une décision rendue le 20 décembre 2017 par la CJUE (affaires jointes C-397/16, Acacia Srl / Pneusgarda Srl et Audi AG, et C-435/16, Acacia Srl et Rolando D'A / Dr. I. H.c. F. Porsche AG) sans toutefois développer la moindre argumentation quant à cette décision, qui concerne des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE introduites par la cour d'appel de Milan et la Cour fédérale de justice d'Allemagne, et aux solutions qui s'en dégagent ; Qu'il sera néanmoins observé que dans cet arrêt, la CJUE a jugé que les jantes automobiles constituent des pièces d'un produit complexe susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 110 § 1 du règlement et de bénéficier ainsi de l'exception dite 'de réparation' (il convient de constater qu'une jante automobile doit être qualifiée de 'pièce d'un produit complexe' au sens de ladite disposition, une telle jante étant un composant du produit complexe que constitue une automobile, en l'absence de laquelle ce produit ne pourrait faire l'objet d'une utilisation normale' (point 66)) ; que la Cour a cependant dit pour droit, dans cette décision, que 'L'article 110, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que la clause dite 'de réparation' qu'il comporte subordonne l'exclusion de la protection au titre du dessin ou modèle communautaire à l'égard d'un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe qui est utilisée dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, à la condition que la pièce de remplacement ait une apparence visuellement identique à celle de la pièce initialement incorporée au produit complexe lors de sa mise sur le marché' ;

Que la Cour a ainsi jugé qu'est 'exclue de la clause dite 'de réparation' toute utilisation d'une pièce pour des motifs d'agrément ou de simple convenance, telle que, notamment, le remplacement

d'une pièce pour des motifs esthétiques ou d'individualisation du produit complexe ' (point 70) et que 'pour qu'il puisse être fait application de la clause dite 'de réparation ', la pièce doit être utilisée en vue de rendre au produit complexe l'apparence qui était la sienne lors de la mise sur le marché de celui-ci. Il y a lieu de conclure que la clause dite 'de réparation' s'applique uniquement aux pièces d'un produit complexe qui sont visuellement identiques aux pièces d'origine. (...) Est partant exclue toute utilisation d'une pièce qui n'a pas pour but de rendre au produit complexe l'apparence qui était la sienne lors de sa mise sur le marché. Tel est notamment le cas si la pièce de rechange ne correspond pas, du point de vue de sa couleur ou de ses dimensions, à la pièce d'origine, ou si l'apparence du produit complexe a été modifiée depuis la mise sur le marché de celui-ci' (points 74, 75 et 77) ;

Qu'en l'occurrence, comme l'ont relevé les premiers juges et comme l'admet très explicitement M. R lui-même, et ainsi que le confirment les pièces au dossier (notamment les procès-verbaux de constat des 14 et 17 mars 2014 sur le site www.rs-import.com et du 14 avril 2014 sur le site eurojante.com, les tableaux de comparaison de références offertes en vente sur ces deux sites et des jantes originales de la société BMW), les jantes litigieuses sont vendues par lot de 4 et dans des dimensions qui ne sont pas celles du constructeur BMW et pour être montées soit sur des véhicules de marque BMW pour lesquels la société BMW ne commercialise pas le modèle de jante authentique correspondant, soit sur des véhicules d'autres marques ; que le tribunal en a exactement déduit que ces articles ne sont pas commercialisés aux fins de réparation de véhicules, mais aux fins de modification d'apparence esthétique des véhicules par des amateurs de 'tuning' ; que M. R qui entend se prévaloir de l'exception dite 'de réparation' prévue par l'article 110 § 1 du règlement et à qui il incombe par conséquent, dès lors que cette disposition instaure une limitation à l'exercice du droit de dessin ou modèle communautaire, d'apporter la preuve que les conditions qu'elle prévoit - et qui ont été précisées par la CJUE dans l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 - sont réunies, échoue dans cette démonstration ; qu'il n'est pas démontré, en particulier, que les jantes litigieuses sont destinées à être utilisées en vue de rendre à des véhicules l'apparence qui était la leur lors de leur mise sur le marché ;

Qu'en outre, la Cour a également dit pour droit dans son arrêt du 20 décembre 2017 que 'L'article 110, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour pouvoir se prévaloir de la clause dite 'de réparation ' que cette disposition comporte, le fabricant ou le vendeur d'une pièce d'un produit complexe sont soumis à une obligation de diligence quant au respect, par les utilisateurs situés en aval, des conditions imposées par ladite disposition ; que la Cour a ainsi jugé qu'il incombe à ce fabricant ou à ce vendeur 'tout d'abord, d'informer l'utilisateur en aval, par une indication claire et visible, sur le produit, son emballage, sur les catalogues ou encore sur les documents de vente, d'une part, du fait que la pièce concernée incorpore un dessin ou modèle dont ils ne sont pas titulaires et, d'autre part, du fait que cette pièce est exclusivement destinée à être utilisée dans le but de permettre la réparation du produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. Ensuite, il leur incombe de veiller, par l'intermédiaire de moyens appropriés, notamment contractuels, à ce que les utilisateurs en aval ne destinant pas les pièces en cause à une utilisation qui soit incompatible avec les conditions prescrites à l'article 110, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002. Enfin, ledit fabricant ou ledit vendeur doivent s'abstenir de vendre une telle pièce dès lors qu'ils savent ou, au regard de l'ensemble des circonstances pertinentes, ont des motifs raisonnables de savoir que cette pièce ne sera pas utilisée dans des conditions prescrites à l'article 110, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002" ;

Qu'en l'occurrence, la société BMW observe à juste raison que M. R ne démontre pas qu'il s'est assuré auprès de ses clients que les jantes commercialisées seraient destinées à la réparation d'un véhicule dans le but de lui rendre son apparence initiale ou qu'il s'est abstenu de vendre ces jantes dès lors qu'il savait - ou du moins qu'il aurait dû savoir en tant que professionnel - qu'elles seraient utilisées à des fins de personnalisation esthétique des véhicules et non de réparation ; qu'au contraire, il résulte du site précité www.eurojante.com que M. R invite ses clients à utiliser les jantes proposées sur ce site aux seules fins de 'tuning' de leur véhicule ('Des modèles de jantes disponibles dans des diamètres de 14 à 22 pouces, de qualité allemande, en différents alliages et aux finitions variées pour personnaliser au maximum votre véhicule. Nous avons les jantes de BMW dont vous rêvez !) ;

Que pour les motifs qui viennent d'être exposés, il sera retenu que les jantes automobiles litigieuses commercialisées par M. R sont exclues de l'application de l'article 110 du règlement n°6/2002, étant observé que ces dispositions ne s'appliquent pas en tout état de cause aux deux modèles internationaux n° DM/054738 et n° DM/056013, reproductions n°1.1 à 1.3 ;

Considérant par ailleurs que c'est à juste raison que le tribunal a retenu que M. R invoque vainement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Naples qui est dépourvu d'autorité de la chose jugée, puisque cet arrêt, qui n'a pas prononcé la nullité des modèles communautaires invoqués, ne concerne qu'une partie de ces modèles et n'intéresse que le fournisseur italien ACACIA, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il soit le seul fournisseur des pièces litigieuses, les pièces au dossier (procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 mars 2014, procès-verbal de constat des Douanes du 3 mars 2014), ainsi que les propres écritures (page 36) de M. R dans lesquelles il invoque 'ses' fournisseurs, révélant au contraire que l'appelant a en réalité d'autres fournisseurs ;

Considérant que la validité des dessins et modèles n'étant pas contestée, c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que les jantes proposées à la vente sur les deux sites internet exploités par M. R reprenaient les caractéristiques essentielles des modèles communautaires et des modèles internationaux désignant la France de la société BMW, ne produisant pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente, et que la contrefaçon était ainsi caractérisée au vu du tableau de comparaison établi par les demanderesses, non contesté en soi, reproduit dans le jugement (pages 8 à 26) et auquel il est expressément renvoyé ;

Considérant qu'il est indifférent au regard de la contrefaçon que les jantes contrefaisantes aient été fabriqués ou importés par une société italienne sur le territoire de l'Union européenne, ce qui ne saurait leur conférer 'une présomption de régularité de communication et de conformité aux règles européennes, notamment en ce qui concerne les dessins, modèles et marques' ; qu'il est pareillement inopérant que ces produits aient été régulièrement acquis par M. R auprès de la société italienne et qu'il ne s'agisse pas d'un achat à 'la sauvette'; que M. R, professionnel de la vente de jantes automobiles, ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité en prétendant qu'il n'avait pas connaissance du caractère contrefaisant des produits au moment de leur acquisition auprès de la société italienne ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'en important,

exposant, offrant à la vente et commercialisant des jantes reproduisant les caractéristiques des 21 modèles communautaires enregistrés et des deux dessins et modèles internationaux désignant la France dont la société BMW est titulaire, M. R a commis au préjudice de cette dernière des actes de contrefaçon de dessins et modèles ;

Sur la contrefaçon des marques de l'Union européenne de la société BMW

Considérant que M. R, pour contester la réalité de la contrefaçon reprochée, fait valoir que son site commercialise aussi bien des jantes d'origine de chez BMW que des jantes 'de rechange ou réplique' et que, dans ce dernier cas, il indique la marque du fabricant, 'WSP ITALY' et la mention que ces jantes sont 'compatibles BMW et d'une qualité équivalente à la qualité allemande, de sorte que le consommateur final est informé qu'il achète des produits qui n'émanent pas de chez BMW et qu'il n'est pas démontré qu'il y ait le moindre risque de confusion ; qu'il précise que l'utilisation du logo BMW remplit une fonction d'illustration visant simplement à préciser la compatibilité des produits aux véhicules BMW et non d'information sur l'origine des produits ; qu'en ce qui concerne les cabochons et autocollants, M. R explique qu'ils n'ont aucune valeur commerciale, que les intimées ne justifient pas commercialiser de tels produits, de sorte qu'aucun préjudice ne peut être invoqué à ce titre ; qu'il précise que les autocollants saisis ont été conservés par lui mais jamais utilisés car le fabricant l'a informé qu'il y avait une erreur de production et qu'ils n'étaient pas conformes et que ces produits étaient livrés avec une mention selon laquelle ils n'étaient pas originaux ;

Que la société BMW répond que l'usage par M. R des marques BMW et MINI à l'occasion de la commercialisation de jantes, comme l'importation, la détention et l'offre sur le site Internet www.rs-import.com par M. R d'insignes autocollants BMW et MINI, notamment les insignes autocollants BMW saisis par les Douanes, constituent des actes de contrefaçon portant atteinte à ses quatre marques invoquées au sens de l'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, '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 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 ' ;

Qu'aux termes de l'article 17, paragraphe 1 du même règlement, 'Les effets de la marque de l'Union européenne sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les atteintes à une marque de l'Union européenne sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X' ;

Que l'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ' ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, en l'absence d'arguments et d'éléments nouveaux présentés par M. R, que le tribunal a retenu la contrefaçon par reproduction des marques verbales et semi-figuratives 'MINI' et 'BMW' de la société BMW, du fait de l'usage sur les deux sites internet exploités par M. R de ces marques, reproduites à l'identique, pour désigner des jantes automobiles commercialisées sur ces sites, soit des produits identiques à ceux visés à l'enregistrement des marques concernées, le tribunal ayant écarté à juste raison l'exception de référence nécessaire invoquée par M. R sur le fondement de l'ancien article 12 du règlement 207/2009 (désormais article 14 du règlement 2017/1001) ; que c'est par des motifs également exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu la contrefaçon par imitation de ces mêmes marques du fait de l'apposition sur les insignes auto- collants destinés à être placés sur les jantes automobiles, saisis par les douanes, de signes imitant les marques concernées, le risque de confusion étant établi en raison de la forte similitude des signes aux plans visuel, phonétique et conceptuel et de l'identité des produits en cause avec ceux visés à l'enregistrement des marques concernées ; qu'il sera ajouté que la qualité prétendument élevée des produits commercialisés par M. R est indifférente quant à la réalité de la contrefaçon et que la pièce 32 fournie par M. R, au demeurant non traduite en français, ne permet pas d'accréditer l'affirmation selon laquelle les insignes auto-collants étaient recouverts d'une mention précisant qu'ils n'ont pas été fabriqués avec l'autorisation de BMW ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs ;

Sur l'atteinte aux marques renommées de la société BMW

Considérant qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 2 c) du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017, '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: (...)

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 ' ;

Qu'une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits et services qu'elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment de l'atteinte alléguée ;

Considérant que c'est à juste raison que le tribunal a reconnu le caractère de marque renommée des marques verbales et semi- figuratives de l'Union européenne 'BMW' et 'MINI' pour désigner notamment des produits se rapportant aux véhicules automobiles, ce caractère n'étant d'ailleurs pas contesté par M. R ;

Que le tribunal a exactement retenu qu'en utilisant lesdites marques sans autorisation, M. R a porté atteinte à leur renommée ; qu'en effet, la société BMW fait valoir à juste titre que l'usage répété de ses marques dans des conditions qui suggèrent l'existence d'un lien entre les produits proposés sur les sites www.rs-import.com et www.eurojante.com et la société intimée, permet à M. R de bénéficier de l'image et la réputation qui sont attachées à ces marques et est susceptible de lui porter préjudice dès lors qu'elle n'est pas à même de contrôler la qualité des produits offerts par M. R, ni les conditions dans lesquelles ceux-ci sont proposés aux consommateurs ;

Que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a jugé que M. R a porté atteinte aux marques renommées de la société BMW ;

Sur la concurrence déloyale au préjudice des sociétés BMW

Considérant que M. R conteste le grief de concurrence déloyale qui lui est adressé par les sociétés BMW, en faisant valoir que dès lors que le juge italien a estimé que la société ACACIA n'avait commis aucun acte de contrefaçon, les intimées ne sauraient interdire la production et la commercialisation de jantes non contrefaisantes, et que lui-même se contente de proposer à la vente des produits commercialisés depuis des années et de manière ostentatoire et sans aucune contestation de la part de BMW par ce fournisseur européen, sans entreprendre aucune démarche auprès de la clientèle des sociétés BMW ; qu'il ajoute que ce sont au contraire les sociétés BMW qui ont perturbé son activité en cherchant à nuire à la société ACACIA ; qu'il soutient que les sociétés BMW ne démontrent pas la réalité d'une faute qui lui serait imputable en lien avec un préjudice (notamment, détournement de clientèle, baisse de chiffre d'affaires) qu'elles auraient subi ;

Que les intimées soutiennent que M. R a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société BMW FRANCE, en charge de la promotion et de la commercialisation des jantes pour BMW et MINI sur le territoire français, expliquant que la commercialisation de copies serviles de jantes commercialisées par la société BMW FRANCE, ainsi que la promotion de ces jantes sur les sites www.rs-import.com et www.eurojante.com en faisant un usage répété des marques 'BMW' et 'MINI', créent un risque de confusion pour les consommateurs en laissant penser que ces produits

pourraient avoir pour origine les sociétés BMW et démontrent la volonté évidente de M. R de reproduire l'offre de la société BMW FRANCE et, ce faisant, de profiter d'un effet de gamme ; qu'elle ajoutent, sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point, que M. R a également commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société BMW, notamment en assurant la promotion des jantes contrefaisantes sur le site www.eurojante.com fait qui constitue un fait distinct de la contrefaçon ;

Considérant que la concurrence déloyale, fondée sur l'article 1240 du code civil, concerne des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits ou services proposés ; Considérant qu'il est établi que le site internet www.eurojante.com comportait en février 2016, le message suivant : 'Nous avons les jantes de BMW qu'il vous faut ! (°) Des modèles de jantes disponibles dans des diamètres de 14 à 22 pouces, de qualité allemande, en différents alliages et aux finitions variées pour personnaliser au maximum votre véhicule. Nous avons les jantes de BMW dont vous rêvez ! (°) Ces jantes pour BMW ne sont pas des jantes d'occasion mais bien des jantes neuves de qualité allemande, garanties au minimum pour une durée d'un an par le constructeur. ' ;

Que le tribunal a estimé à juste raison qu'en proposant à la vente des jantes de BMW et de MINI, qui constituent des copies serviles de modèles déposés, à un moindre prix, en les présentant, notamment sur le site www.eurojante.com, comme 'neuves de qualité allemande, garanties au minimum pour une durée d'un an par le constructeur', susceptibles d'être montées sur de nombreux véhicules, laissant croire au consommateur que ces produits pourraient avoir pour origine les sociétés BMW ou étaient de qualité équivalente aux produits provenant de ces dernières, M. R a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BMW FRANCE, qui est chargée de la promotion et de la commercialisation des jantes pour BMW et MINI sur le territoire français, ces actes troublant nécessairement l'activité commerciale de la société intimée ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Que la société allemande BMW qui est expressément désignée dans le message précité diffusé sur le site www.eurojante.com ('garanties au minimum pour une durée d'un an par le constructeur) laissant entendre qu'elle garantit la qualité des jantes commercialisées par M. R, est bien fondée à invoquer un acte distinct de concurrence déloyale commis à son préjudice ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société BMW de sa demande fondée sur la concurrence déloyale ;

Sur les mesures réparatrices

Sur les demandes indemnitaires

Considérant que M. R soutient qu'aucun préjudice commercial ou moral n'est justifié dans la mesure où les cabochons et auto-collants offerts aux clients n'ont aucune valeur commerciale et ne sont pas même proposés à la vente par les intimées et que les jantes incriminées sont régulièrement fournies par la société ACACIA, et qu'aucune banalisation ou dégradation des

marques opposées ou atteinte portée à la réputation de BMW n'est justifiée, excluant toute réparation d'un préjudice moral ; qu'il fait valoir que seule une réparation symbolique peut être envisagée, le cas échéant ; Que la société BMW réclame 1 430 000 € au titre de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de marques et modèles enregistrés et d'atteinte à ses marques renommées, soit 1 080 000 € au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur, 300 000 € au titre de l'atteinte portée à ses 23 modèles enregistrés et 4 marques renommées et 50 000 € au titre de son préjudice moral ; qu'au titre des actes de concurrence déloyale, il est réclamé 360 000 € pour la société BMW FRANCE et 50 000 € pour la société BMW ;

Considérant que l'article L.521-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que pour fixer les dommages et intérêts résultant de la contrefaçon de dessins et modèles, 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. ' ;

Que les mêmes critères d'appréciation sont prévus à l'article L.716-14 du même code pour ce qui concerne les marques ;

Considérant que les volumes de produits contrefaisants achetés et revendus par M. R dans les 5 années précédant la date de l'assignation ne sont pas précisément connus ; que M. R n'ayant pas volontairement fourni les pièces comptables à la suite de la saisie- contrefaçon opérée dans ses locaux, les sociétés BMW ont obtenu du juge de la mise en état du tribunal de grande instance qu'il lui soit fait injonction de produire tous documents certifiés nécessaires à la détermination de leur préjudice ; que c'est ainsi que M. R a transmis des factures, non certifiées, faisant apparaître, au titre de la période 2011 à 2014, des importations pour une moyenne annuelle de 28 000 € et des ventes pour une moyenne annuelle de 13 600 € ; que comme le soutiennent les intimées et comme l'a relevé le tribunal, ces informations sont nécessairement parcellaires puisqu'elles ne concernent que le fournisseur ACACIA - alors que la saisie- contrefaçon a révélé au moins un autre fournisseur italien A.D. RUOTE DI ANNA DE GIROLAMO D M -, qu'elles sont en contradiction avec la mention apparaissant sur le site internet www.eurojante.com lors du constat d'huissier du 14 avril 2014, par laquelle M. R revendique 'Plus de 20 000 clients satisfaits' en Europe et qu'il est peu vraisemblable que M. R ait poursuivi son activité sur plusieurs exercices en ne revendant chaque année que la moitié des marchandises importées ; que l'attestation de son expert-comptable en date du 23 juin 2015 communiquée par M. R en mai 2016, qui se borne à certifier que des factures mentionnées dans un tableau annexé - lequel comporte des montants inférieurs très inférieurs à ceux résultant des factures précédemment communiquées par M. R lui-même - figurent bien en comptabilité pour les seules années 2013 et 2014, est sans emport ;

Que M. R affirme dans ses conclusions (page 23) que les 20 000 clients satisfaits correspondent à ses 1500 à 2500 roues vendues dans l'année en 9 ans d'activité et de tout véhicule et marque de jante et non pas de jante uniquement de la marque ou référence BMW';

Qu'il s'en déduit, le prix des jantes variant de 600 € à 1 000 € par lot de 4 jantes (pouvant aller

jusqu'à 1 700 €), un chiffre d'affaires, toutes marques confondues, de 1 600 000 € par an, soit 8 000 000 € pour les cinq dernières années, qui peuvent être raisonnablement attribués à hauteur de 15 % aux produits contrefaisants, soit 1 200 000 € ; qu'après un application d'un taux de marge de 30 %, les bénéfices réalisés par M. R sur 5 ans sont de l'ordre de 360 000 € ;

Qu'il convient par ailleurs d'indemniser à hauteur de 100 000 € l'atteinte à la valeur des titres de la société BMW, qui concernent 23 modèles enregistrés et 4 marques renommées ; qu'à cet égard, la société BMW fait pertinemment valoir que les actes de contrefaçon ont contribué à banaliser ses marques renommées et ses modèles enregistrés ;

Que la société BMW n'invoquant aucun élément particulier à l'appui de sa demande au titre d'un préjudice moral (page 99 de ses conclusions), le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

Que la cour dispose ainsi des éléments suffisants pour fixer à la somme de 460 000 € l'indemnisation du préjudice économique subi par la société BMW du fait des actes de contrefaçon de ses modèles enregistrés et de ses marques et des actes d'atteinte à ses marques renommées ;

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

Considérant que la vente de jantes contrefaisantes par M. R sur ses deux sites internet a nécessairement entraîné un manque à gagner pour la société BMW FRANCE qui commercialise des jantes BMW et se trouve donc en concurrence avec M. R ; que compte tenu de la différence de prix entre les produits concernés, non contestée, les quantités commercialisées par M. R ne l'auraient cependant pas nécessairement été par la société BMW ;

Que, dans ces conditions, la somme de 50 000 € sera accordée à la société BMW FRANCE en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par M. R ; Qu'une somme de 5 000 € indemnise le préjudice subi par la société BMW découlant des mêmes comportements ;

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur les autres mesures réparatrices

Sur les mesures d'interdiction

Considérant que le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des interdictions à l'encontre de M. R, sans qu'il y ait lieu d'augmenter le montant des astreintes fixées par le tribunal ;

Sur les mesures de destruction des marchandises contrefaisantes et de suppression des reproductions jantes

Considérant qu'il y a lieu, faisant droit aux demandes des intimées, d'ajouter au jugement en

ordonnant à M. R, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'une part, de procéder à la destruction des marchandises jugées contrefaisantes à ses frais et, d'autre part, de supprimer toutes reproductions des jantes jugées contrefaisantes sur quelque support que ce soit et d'en justifier par constat d'huissier auprès de la société BMW ;

Sur la demande de M. R pour procédure abusive

Considérant que le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. R pour procédure abusive ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens

Considérant que M. R, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Que les sommes qui doivent être mises à la charge de M. R au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés BMW peuvent être équitablement fixées à 5 000 € pour chacune d'elles, ces sommes complétant celles allouées en première instance ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- débouté la société BMW FRANCE de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, • débouté la société BMW de sa demande en concurrence déloyale, • condamné M. R à payer à la société BMW la somme de 600 000 € en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de dessins et modèles et de marques et d'atteinte aux marques renommées,

Statuant des chefs infirmés,

Dit que M. R a commis à l'encontre de la société BMW des actes constitutifs de concurrence déloyale,

Condamne M. R à payer :

- à la société BMW : • la somme de 460 000 € en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de ses modèles enregistrés et de ses marques et des actes d'atteinte à ses marques renommées, • la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,

- à la société BMW FRANCE, la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,

Y ajoutant,

Ordonne à M. R, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

- de procéder à la destruction des marchandises jugées contrefaisantes à ses frais, •de supprimer toutes reproductions des jantes jugées contrefaisantes sur quelque support que ce soit et d'en justifier par constat d'huissier auprès de la société BMW,

Condamne M. R aux dépens d'appel et au paiement à chacune des sociétés BMW de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.