

AMIENS 29 NOVEMBRE 2002 DOSSIERS PROPRIETE INTELLECTUELLE 2002. III et IV.2
MSG c. AXEL PLASTIC
RESEARCH LABORATORIES inc.
Inédit

GUIDE DE LECTURE

*** MARQUES :**

- ACTION EN CONTREFAÇON DE MARQUES
- COUVERTURE DES FRAIS DE PROCES

LES FAITS

- : La société AXEL PLASTIC RESEARCH LABORATORIES Inc (APR) a assigné la société MSG en contrefaçon de marques devant le Tribunal de grande instance d'Amiens.
- 2 août 1995 : TGI Amiens fait droit à la demande, interdit la poursuite des actes fautifs et avant dire droit sur les réparations désigne un expert.
- : La société MSG interjette appel.
- 10 juin 1997 : CA Amiens confirme le jugement.
- 13 avril 1999 : L'Expert dépose son rapport.
- 6 décembre 2000 : Le TGI d'Amiens condamne le contrefacteur à payer à la demanderesse la somme de 465.331, 86 francs dont 187.492, 46 francs au titre de frais de procès.
- : La société MSG interjette appel et la société APR forme un appel incident pour voir élever la réparation de certains chefs de préjudice et, notamment, des frais de procès à hauteur de 265.021, 28 francs.
- **29 novembre 2002 : La Cour d'Amiens confirme le jugement et augmente les réparations pécuniaires conformément à la demande de la société APR.**

LE DROIT

A – LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le demandeur à l'action (Société APR)

considère que, même depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, le remboursement des frais de procès peut intervenir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

b) Le défendeur à l'action (Société MSG)

considère que depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, le remboursement des frais de procès ne peut intervenir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

2°) Enoncé du problème

Depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, le remboursement des frais de procès peut-il intervenir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ?

B – LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

« Sur les frais de procès

Attendu qu'indépendamment des deux chefs de dommages réparés ci-dessus, il est constant que la Sté AXEL PLASTICS a subi un préjudice complémentaire résultant de l'obligation d'engager un procès qui ne pouvait qu'être coûteux eu égard à la complexité inhérente à l'objet du litige considéré; que si, sur ce point, l'appelante soutient que "depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile le remboursement des frais précédemment évoqués ne peut plus intervenir sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil mais seulement sur celui de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile", il sera rappelé que les dispositions de ce dernier article n'abrogent ni même ne modifient les règles générales et les principes inhérents aux articles 1382 et 1383 du Code Civil; que les deux règles ont des fondements distincts tenant, pour l'un, à l'équité qui permet d'indemniser ou non les frais irrépétibles et de le faire de façon adaptée ; pour l'autre, à la responsabilité pour faute et à la réparation intégrale qu'elle induit ;

Qu'en l'espèce, le préjudice allégué a été causé directement par la contrefaçon puisque la société américaine a été contrainte d'engager ces frais pour faire respecter ses droits de marque en France après le refus de la Sté MSG EUROPE de faire droit à la réclamation amiable qui lui avait été adressée, puis la résistance contentieuse qu'elle a opposée tout au long du procès; que l'appelante ne pouvait en l'occurrence, pour pouvoir faire valoir ses droits, que s'adresser à un conseil en propriété industrielle français ;

Qu'après une saisie-contrefaçon, une précédente instance devant le Tribunal, une instance d'appel, une expertise, une nouvelle instance sur le quantum devant le Tribunal et la présente instance devant cette Cour, le montant s'élève à ce jour à 265.021 ,28 francs soit 40.402,23 euros ;

Attendu que ce montant est justifié par des notes de frais et honoraires qui, contrairement à ce qui est prétendu, sont parfaitement régulières, couvrent des diligences réellement faites et du temps réellement passé et sont corroborées par la comptabilité des intéressés; que, de même, l'appelante n'est nullement fondée à prétendre que le montant des sommes réclamées serait "disproportionné par rapport aux diligences accomplies et aux intérêts en jeu" eu égard à la nature même du présent litige et à l'étude effectuée par le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie sur le coût des litiges en matière de propriété intellectuelle; qu'enfin, la procédure de fixation des honoraires par le bâtonnier n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de tout litige entre l'avocat et son client; que, dans ces conditions, il y a lieu, pour permettre la prise en compte des honoraires postérieurs, de porter de 187.792 francs à 265.021 ,28 francs soit 40.402,23 euros la somme allouée à l'intimée au titre des frais de procès et de débouter la Sté MSG EUROPE de son incident de communication d'un "barème d'honoraires du Cabinet de Maître S. », l'activité de conseil délivré par un avocat ne pouvant donner lieu à l'établissement de quelconque barème ; »

2°) *Commentaire de la solution*

Le demandeur qui prospérait dans son action en contrefaçon de marques avait communiqué à l'expert, puis au tribunal et la cour, les factures d'honoraires réglées à ses Conseils et en demandait le remboursement au contrefacteur au titre de la couverture d'un préjudice autonome. Le défendeur pouvait espérer que , considérés comme frais irrépétibles , ces sommes pourraient être revues à la baisse en application de l'article 700 du NCPC qui dispose : « (...) *dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante 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 pas lieu à cette condamnation »*. Et l'on sait que, sauf exceptions, les condamnations sur la base de cet article étaient jusqu'ici modérées (et jugées classiquement insusceptibles d' exécution provisoire, à l'instar des dépens (art. 515 al. 2 NCPC). On note ici que la Cour d'Amiens , observe les facturations des Conseils, les estime justifiées et en fait peser la charge sur le contrefacteur en réparation d'un élément du dommage subi par le demandeur.

C. LE STANC

ARRÊT
N°

COUR D'APPEL D'AMIENS

S.A. MSG

CHAMBRE ECONOMIQUE

C/

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2002

Société AXEL PLASTIC
RESEARCH
LABORATOIRES INC

RG : 01/01111

**JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' AMIENS EN
DATE DU 06 décembre 2000**

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. MSG

Vallée Industrielle et Commerciale
Route de Moreuil
80110 MOREUIL

"agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant
légal, domicilié pour ce, audit siège"

Comparante concluante par Me LEMAL, avoué à la Cour et plaidant par
Maître SMYTH du Cabinet MONTIGNY-DOYEN, avocats au barreau
d'AMIENS.

ET :

INTIMEE

Société AXEL PLASTIC RESEARCH LABORATORIES INC

58 Broadway
Woodside NW 11377
ETAT DE NEW YORK

"prise en la personne de son représentant légal, domicilié pour ce, audit
siège".

Comparante concluante par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN,
avoués à la Cour et plaidant par Maître STENGER, avocat au barreau
de PARIS.

DEBATS :

A l'audience publique du **08 Octobre 2002** ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant **M. ROCHE**, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du **29 Novembre 2002** pour prononcer l'arrêt.

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. ROCHE, Conseiller, en a rendu compte à la Cour composée de :

M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président,
M. ROCHE et **Mme ROHART-MESSAGER**, Conseillers,

qui en a délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

A l'audience publique du **29 Novembre 2002**, l'arrêt a été prononcé par **M. CHAPUIS DE MONTAUNET**, Président de chambre, qui a signé la minute avec **Mme DEBEVE**, Greffier présent lors du prononcé.

DECISION

Vu le jugement du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS a :

- fixé à une somme de 465.331,86 francs la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marques,
- après déduction de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnité pour frais irrépétibles, condamné la Sté MSG EUROPE à payer à la Sté AXEL PLASTICS une somme de 378.331,86 francs,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 250.000 francs.

* * *

I) Vu l'appel interjeté par la Sté MSG EUROPE et ses conclusions enregistrées le 6 septembre 2002, et tendant à :

Vu notamment les dispositions des articles 233 et suivants, 256 et suivants et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 1382 et suivants du Code Civil, 174 et suivants et 245 du décret du 27 novembre 1991 ;

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS le 6 décembre 2000?

- dire irrecevable et en tout cas mal fondée la Sté AXEL PLASTICS en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter,

à titre infiniment subsidiaire :

- réduire dans une notable proportion les condamnations prononcées.

- pour le cas où la Cour s'estimerait insuffisamment éclairée, ordonner la consultation de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau d'AMIENS pour qu'il fournisse un avis sur le montant des frais et honoraires dont le remboursement est réclamé par la Sté AXEL PLASTICS,

- condamner la Sté AXEL PLASTICS à lui payer une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la Sté AXEL PLASTICS aux dépens, dont distraction est requise au profit de Maître LEMAL, par application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

Vu, enregistrées le 18 septembre 2002, les conclusions présentées par la Sté AXEL PLASTICS RESEARCH LABORATORIES et tendant à :

- déclarer la Sté MSG EUROPE mal fondée dans son appel et dans toutes ses demandes, et l'en débouter,

- la déclarer recevable et fondée dans son appel incident et, y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle fixant le montant des réparations,

- et, le réformant sur ce point, fixer à 77.117,96 euros soit l'équivalent de 505.860,68 francs la réparation du préjudice résultant pour elle-même des actes de contrefaçon de marques commis par la Sté MSG EUROPE,

- condamner celle-ci aux dépens d'appel et autoriser la SCP MILLON PLATEAU CREPIN à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens et ce en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

II) Vu, enregistrées le 27 septembre 2002, les conclusions d'incident présentées par l'appelante et tendant à ordonner à l'intimée de verser aux débats les barèmes d'honoraires du Cabinet de Maître STENGER pour les années 1994 à 2002, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

SUR CE :

Attendu qu'il y a, tout d'abord, lieu de joindre à l'examen de l'instance au fond les conclusions d'incident susvisées ;

* * *

Attendu qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La Sté AXEL PLASTICS est propriétaire de plusieurs marques d'agents de démoulage :

- . une marque F 57,
- . une marque INT 54,
- . une marque MOLD WIZ.

Estimant que la Sté MSG EUROPE commercialisait des marques susceptibles de prêter confusion avec la sienne, la Sté AXEL PLASTICS a fait dresser un procès-verbal de saisie contrefaçon en exécution d'une ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS le 16 février 1994.

Elle a ensuite engagé une procédure au fond devant le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS.

Par jugement du 2 août 1995, le Tribunal a :

- déclaré valables les marques F 57, INT 54 et MOLD WIZ appartenant à la Sté AXEL PLASTICS,
- dit que la Sté MSG EUROPE a commis des actes de contrefaçon de marques,
- fait interdiction à la Sté MSG EUROPE d'utiliser les marques appartenant à la Sté AXEL PLASTICS, sous astreinte,

- ordonné la confiscation de tous documents portant les marques en cause,
- avant dire droit sur le montant des dommages et intérêts sollicités par la Sté AXEL PLASTICS, désigné Monsieur VAN DEN BOSSCHE en qualité d'expert,
- condamné la Sté MSG EUROPE à payer à la Sté AXEL PLASTICS une somme de 80.000 francs à titre d'avance sur les dommages et intérêts,
- autorisé la Sté AXEL PLASTICS à faire publier par extraits le jugement dans deux journaux ou revues de son choix.

La Sté MSG EUROPE a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 10 juin 1997, la Cour d'Appel d'AMIENS a confirmé le jugement du 2 août 1995.

L'expert VAN DEN BOSSCHE a déposé son rapport le 13 avril 1999.

Par conclusions du 16 mai 2000, la Sté AXEL PLASTICS a sollicité la condamnation de la Sté MSG EUROPE à lui payer une somme complémentaire de 450.000 francs.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré ;

* * *

Attendu que le préjudice retenu par le Tribunal au vu du rapport d'expertise de Monsieur VAN DEN BOSSCHE se décompose comme suit :

- manque à gagner :	127.839,40 francs
- préjudice commercial :	150.000,00 francs
- frais de procès :	187.492,46 francs

soit au total :	465.331,86 francs ;

Attendu que la Société AXEL PLASTICS a formé un appel incident et demandé à la Cour d'élever son préjudice à une somme de 592.860,68 francs se présentant comme suit :

- manque à gagner :	127.839,40 francs
- préjudice commercial :	200.000,00 francs
- frais de procès :	265.021,28 francs

soit au total :	592.860,68 francs,

et, eu égard à la provision de 87.000 francs déjà réglée, de condamner la Sté MSG EUROPE à lui verser la somme de 505.860n68 francs soit 77.117,96 euros.

Qu'il convient, dès lors, d'examiner successivement chacun des chefs de demande ;

En ce qui concerne le manque à gagner

Attendu que l'appelante conclut, tout d'abord, à l'absence de manque à gagner au motif que les ventes faites par elle sous les marques contrefaites n'auraient pas résulté d'une confusion entre marques mais d'un choix en toute connaissance de cause des acheteurs pour des motifs liés au produit lui-même et non à sa dénomination ; que, toutefois, la contrefaçon de marque lorsqu'elle est réalisée par une reproduction à l'identique entraîne nécessairement un risque de confusion ; qu'en l'espèce, les marques F 57 et INT 54 ont été contrefaites à l'identique et la marque MOLD WIZ a été contrefaite dans son seul élément distinctif, le terme WIZ ; qu'avant les ventes litigieuses auxquelles a procédé la Sté MSG EUROPE, la Sté AXEL PLASTICS qui a inventé les produits de démoulage en cause et qui les fabrique selon un savoir faire qui lui est propre, était la seule à les vendre en France par l'intermédiaire de son ancien distributeur STURGE sous la marque de fabrique MOLD WIZ et sous les marques de produits F 57 et INT 54 en cause ; qu'il s'agit d'agents de démoulage spécifiques destinés à des applications très particulières ; que ces produits portant les marques de la Sté AXEL PLASTICS ayant depuis longtemps fait leur preuve chez les industriels, les responsables des services achat chez ces industriels étaient enclins à continuer à acheter les mêmes marques et à ne pas prendre le risque d'en changer ; que la Sté MSG EUROPE ne peut prétendre avoir supprimé le risque de confusion en écrivant à la Sté ALPINE RENAULT qui l'avait interrogée à ce propos que les produits, bien que de mêmes marques, provenaient de fabricants concurrents, alors que l'acheteur pouvait croire que ceux-ci exploitaient chacun une licence du même produit ; que, de même, ce n'est pas en écrivant à la Sté MATRA que les produits, bien que de même marque, provenaient de pays différents, qu'elle supprimait le risque de confusion, puisque l'acheteur pouvait penser qu'il s'agissait de produits identiques fabriqués dans des usines différentes exploitées par la même entreprise ;

Attendu que dans les deux cas, la confusion était entretenue par l'affirmation par la Sté MSG EUROPE que les produits avaient la même formule chimique, ce qui est contesté par la Sté AXEL PLASTICS ;

Attendu que la confusion dans l'esprit de la clientèle était d'autant plus inévitable que la personne qui a dirigé à l'époque la Sté MSG EUROPE depuis son début d'activité en janvier 1991, Monsieur Eddy MAHIEU était, jusqu'en mai 1991, le président de la Sté STURGE qui distribuait les produits aux marques authentiques de la Sté AXEL PLASTICS ;

Attendu que, par ailleurs, l'appelante ne saurait utilement exciper de ce que, dans son arrêt susvisé du 10 juin 1997, la présente Cour a énoncé que "loin d'entraîner la confusion la Sté MSG EUROPE

a insisté au contraire sur l'origine européenne de ses produits à la différence de ceux de la concurrence qui provenaient des USA" dès lors que ces motifs visaient à répondre à une demande nouvelle en concurrence déloyale relative à des faits antérieurs à la date d'appropriation des marques F 57 et INT 54 le 27 août 1991 ; que si, à titre subsidiaire, l'appelante conteste l'estimation faite par l'expert judiciaire commis du taux de bénéfice perdu par la Sté AXEL PLASTICS et reproche audit expert de ne pas s'être rendu aux Etats-Unis à l'effet de vérifier dans la comptabilité de cette dernière le rapport du cabinet d'auditeurs américains missionnés par celle-ci, il sera relevé que la Sté MSG EUROPE n'a jamais réclamé une telle vérification en cours d'expertise et, en tout état de cause, le rapport contesté réalisé par la Sté MARGOLIN WINER & EVENS est précis, détaillé et objectif et l'appelante n'en fait aucune critique pertinente et concrète ; que, par ailleurs, il résulte de ladite étude que le coût de fabrication et la marge commerciale sont les mêmes quel que soit l'acheteur et qu'il s'agisse du marché national ou international ; qu'enfin, et contrairement à une autre allégation, le prix de vente des produits qui a été retenu par les experts comptables américains ne comprenait pas les frais de transport, généralement à la charge de l'acheteur et variables suivant la localisation géographique de ceux-ci ;

Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont entériné les comptes établis par l'expert et évalué à 127.839,40 francs le manque à gagner subi par la Sté AXEL PLASTICS du fait de la contrefaçon ;

* * *

En ce qui concerne le préjudice commercial

Attendu que, par une motivation que la Cour fait sienne, le jugement déféré a relevé que la diffusion de produits sous les marques contrefaites auprès des clients de la Sté AXEL PLASTICS, dans le cadre d'un marché très étroit, a nécessairement entraîné l'affaiblissement du caractère distinctif des marques authentiques et qu'en considération de la masse des produits contrefaits et de la durée des agissements litigieux, il convenait de fixer à 150.000 francs l'indemnisation de ce préjudice ; que si l'intimée demande que la somme ainsi accordée soit portée à 200.000 francs, soit 30.489,80 euros, et si elle soutient à cet effet que la contrefaçon commise a "déstabilisé" son nouveau distributeur, la Sté TECHNIBAT, au moment même où il s'efforçait de reprendre en mains la clientèle qui achetait ses marques à son précédent distributeur, la Sté STURGE, il échet de souligner que la Sté AXEL PLASTICS au-delà de ses affirmations générales, ne produit aucun élément suffisamment précis et concret susceptible de caractériser le dommage subi ; que, par suite, il convient de s'en tenir à l'évaluation faite par les premiers juges ;

* * *

Sur les frais de procès

Attendu qu'indépendamment des deux chefs de dommages réparés ci-dessus, il est constant que la Sté AXEL PLASTICS a subi un préjudice complémentaire résultant de l'obligation d'engager un procès qui ne pouvait qu'être coûteux eu égard à la complexité inhérente à l'objet du litige considéré ; que si, sur ce point, l'appelante soutient que "depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile le remboursement des frais précédemment évoqués ne peut plus intervenir sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil mais seulement sur celui de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile" il sera rappelé que les dispositions de ce dernier article n'abrogent ni même ne modifient les règles générales et les principes inhérents aux articles 1382 et 1383 du Code Civil ; que les deux règles ont des fondements distincts tenant, pour l'un, à l'équité qui permet d'indemniser ou non les frais irrépétibles et de la faire de façon adaptée, pour l'autre, à la responsabilité pour faute et à la réparation intégrale qu'elle induit ;

Qu'en l'espèce, le préjudice allégué a été causé directement par la contrefaçon puisque la société américaine a été contrainte d'engager ces frais pour faire respecter ses droits de marque en France après le refus de la Sté MSG EUROPE de faire droit à la réclamation amiable qui lui avait été adressée, puis la résistance contentieuse qu'elle a opposée tout au long du procès ; que l'appelante ne pouvait en l'occurrence, pour pouvoir faire valoir ses droits, que s'adresser à un conseil en propriété industrielle français ;

Qu'après une saisie-contrefaçon, une précédente instance devant le Tribunal, une instance d'appel, une expertise, une nouvelle instance sur le quantum devant le Tribunal et la présente instance devant cette Cour, le montant s'élève à ce jour à 265.021,28 francs soit 40.402,23 euros ;

Attendu que ce montant est justifié par des notes de frais et honoraires qui, contrairement à ce qui est prétendu, sont parfaitement régulières, couvrent des diligences réellement faites et du temps réellement passé et sont corroborées par la comptabilité des intéressés ; que, de même, l'appelante n'est nullement fondée à prétendre que le montant des sommes réclamées serait "disproportionné par rapport aux diligences accomplies et aux intérêts en jeu" eu égard à la nature même du présent litige et à l'étude effectuée par le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie sur le coût des litiges en matière de propriété intellectuelle ; qu'enfin, la procédure de fixation des honoraires par le bâtonnier n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de tout litige entre l'avocat et son client ; que, dans ces conditions, il y a lieu, pour permettre la prise en compte des honoraires postérieurs, de porter de 187.792 francs à 265.021,28 francs soit 40.402,23 euros la somme allouée à l'intimée au titre des frais de procès et de débouter la Sté MSG EUROPE de son incident de communication d'un "barème d'honoraires du Cabinet de Maître STENGER", l'activité de conseil délivré par un avocat ne pouvant donner lieu à l'établissement de quelconque barème ;