

Texte intégral

nacl : 79B

updatedByCass : 2023-12-04

Solution : Autre

idCass : 656846feddd7eb8318e538ao

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023

(n° 160/2023, 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/22461 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4IS

Décision déferée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème  
chambre - 1ère section - RG n° 19/07598

APPELANTES

S.A. CYBERGUN

Société au capital de 54 020 447,25 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 337 643 795

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu MELIN de l'AARPI ASTURA, avocat au barreau de PARIS, toque :

D1044

Assistée de Me Alexandra MAZEYRAC de l'AARPI ASTURA, avocat au barreau de PARIS, toque :

D1044

S.A. FN HERSTAL

Société de droit belge,

Immatriculée auprès de la banque carrefour des entreprises sous le n°0441.928.931, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

BELGIQUE

Représentée par Me Matthieu MELIN de l'AARPI ASTURA, avocat au barreau de PARIS, toque :

D1044

Assistée de Me Alexandra MAZEYRAC de l'AARPI ASTURA, avocat au barreau de PARIS, toque :

D1044

INTIMEE

S.A.R.L. DM DIFFUSION

Société au capital de 7 800 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le numéro 448 945 238

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle MARCUS MANDEL de la SELARL MANDEL PARIENTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0342

Assistée de Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

#### COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles

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 Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

\*\*\*

## EXPOSE DU LITIGE

La société de droit belge FN Herstal expose qu'elle est un concepteur et manufacturier d'armes réelles de petits calibres de réputation mondiale et qu'elle conçoit et produit également des accessoires et des munitions.

La société Cybergun se présente comme spécialisée dans le développement et la commercialisation de pistolets et de fusils pour des activités sportives et de loisir, notamment de type airsoft et airgun, ainsi que de munitions et accessoires pouvant être utilisés avec ces pistolets et fusils, ses produits constituant des répliques d'armes réelles pour lesquelles elle bénéficie de licences exclusives mondiales.

La société FN Herstal expose qu'elle fabrique et commercialise un pistolet mitrailleur de forme futuriste créé à la fin des années 1980 dénommée P90, ainsi qu'un fusil d'assaut de forme effilée créé en 2004 intitulé SCAR, et que la société Cybergun en produit des répliques pour une activité airsoft.

« SCAR » à destination « airsoft » :

« P90 » à destination « airsoft » :

La société FN Herstal détient les droits de propriété intellectuelle afférents aux SCAR et notamment :

- les droits sur les dessins européens enregistrés sous le numéro 001686296-0001 (296) le 24 mars 2010, et sous le n°001688755-0001 (755) le 30 mars 2010, pour des « fusils (armes) » ;

- les droits sur les marques européennes SCAR n°006428213 (213) enregistrée le 17 octobre 2008 pour désigner en classe 13, notamment les « armes à feu, munitions et projectiles ; fusils d'assaut », et n°005750054 (054), enregistrée le 3 juin 2015, pour désigner en classe 28 notamment les « jeux et jouets, les répliques d'armes et les pièces de rechange ».

La société FN Herstal est également titulaire de droits sur la marque P90, enregistrée sous le n°006962807 (807) déposée le 4 juin 2008, enregistrée le 10 juillet 2009 en classe 9 : appareils et instruments optiques, appareils et instruments de mesure, de visée ou de simulation pour le tir ; jumelles (optique), lunettes de visée pour armes à feu ; logiciels de simulation de tir, en classe 13 : armes à feu ; fusils (armes) ; pistolets-mitrailleurs (armes) ; munitions et projectiles ; engins balistiques ; étuis et gaines pour fusils et armes de poing : silencieux pour armes ; dispositifs de visée pour armes à feu (autres que les lunettes de visée), et en classe 28 : jeux, jouets, pistolets (jouets), maquettes et répliques d'armes (jouets).

Par contrat du 25 juin 2010, qui a fait l'objet d'un acte itératif en date du 5 mars 2019, la société FN Herstal a consenti une licence exclusive mondiale à la société Cybergun sur ses droits d'auteur sur les armes SCAR et P90 ainsi que sur les marques P90 n° 807, SCAR n°054 et n°213 et sur les dessins ou modèles n°296 et 755.

La société DM Diffusion a pour principale activité la vente de jeux et jouets pour le plein air et commercialise notamment des fausses armes à feu destinées à des adultes pour des « jeux de guerre » type airsoft.

Exposant que la société DM Diffusion offre à la vente, sous la dénomination MK 16, un produit de type airsoft incorporant les caractéristiques des dessins ou modèles n°296 et n° 755 et reproduisant la forme particulière des répliques authentiques SCAR, commercialisé sous le signe SCARAB, et qu'elle commercialise également un produit de type airsoft dénommé CA 90, qui reprendrait les caractéristiques originales du produit « P90 » et serait commercialisé sur son site internet avec la mention « type P90 », les sociétés FN Herstal et Cybergun, dûment autorisées par ordonnance du 12 avril 2019, ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 24 avril 2019 dans les locaux de la société DM Diffusion.

Par exploit d'huissier de justice du 24 mai 2019, les sociétés FN Herstal et Cybergun ont fait assigner la société DM Diffusion devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur, dessins ou modèles communautaires et marques de l'Union européenne ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

Par un jugement du 4 novembre 2021, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société DM Diffusion tirée de l'irrecevabilité des demandes de la société Cybergun eu égard à l'absence d'intervention de l'administrateur judiciaire de cette société pendant la période d'observation,

Dit n'y avoir lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la société El Baze Charpentier en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cybergun,

Déclaré la société FN Herstal recevable en ses demandes formées au titre du droit d'auteur sur les fusils « SCAR » et « P90 »,

Déclaré la société Cybergun irrecevable en ses demandes formées au titre du droit d'auteur sur ces armes,

Débouté la société FN Herstal de ses demandes formées au titre du droit d'auteur sur les fusils « SCAR » et « P90 »,

Déclaré la société DM Diffusion recevable en sa demande de nullité de l'enregistrement des dessins ou modèles communautaires n°001686296-0001 et 001688755-0001,

Annulé l'enregistrement des dessins ou modèles communautaires n°001686296-0001 et 001 688755-0001,

Rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon de ces dessins ou modèles,

Prononcé la déchéance des droits de la société FN Herstal sur la marque de l'Union européenne P90 n°006962807 pour les produits désignés en classe 28 à compter du 17 avril 2015,

Ordonné la transmission de la présente décision à l'INPI pour transcription sur les registres de l'EUIPO,

Déclaré la société FN Herstal recevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque de l'Union européenne SCAR n°005750054,

Déclaré recevable la société Cybergun en ses demandes tendant à la réparation de son préjudice propre imputable à la contrefaçon des marques de l'Union européenne SCAR n°005750054 et 006962807,

Dit que la société DM Diffusion a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque de l'Union européenne SCAR n°005750054,

Rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque de l'Union européenne SCAR n°006962807,

Condamné la société DM Diffusion à payer à la société FN Herstal 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice imputable à la contrefaçon de la marque de l'Union européenne SCAR n°006962807,

Condamné la société DM Diffusion à payer à la société Cybergun 7 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice imputable à la contrefaçon de la marque de l'Union européenne SCAR n°006962807,

Fait interdiction à la société DM Diffusion d'utiliser les signes « SCAR » et « SCARAB », pour fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, distribuer, commercialiser et offrir à la vente des répliques d'armes et leurs pièces de rechange et accessoires, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner le rappel des produits « SCARAB »,

Ordonné leur destruction sous le contrôle d'un huissier de justice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du jour où le jugement aura acquis force de chose jugée,

Dit n'y avoir lieu à publication du jugement,

Débouté la société FN Herstal de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale,

Condamné la société DM Diffusion à payer à la société Cybergun 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des faits de concurrence déloyale,

Fait interdiction à la société DM Diffusion de faire usage du signe « MK 16 » pour commercialiser des répliques d'armes à feu, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois.

Condamné la société DM Diffusion aux dépens, qui pourront être recouvrés par l'AARPI Astura dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamné la société DM Diffusion à payer aux sociétés FN Herstal et Cybergun 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne la mesure de transmission à l'INPI et la destruction des produits restant en stock.

Le 20 décembre 2021, les sociétés Cybergun et FN Herstal ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numérotées 2, notifiées par RPVA le 13 septembre 2022, les sociétés Cybergun et FN Herstal demandent à la cour de:

Recevoir FN Herstal et Cybergun (les demanderesses) en leurs écritures, et les déclarant bien fondées :

A titre liminaire :

Rectifier le dispositif du jugement du 4 novembre 2021 du Tribunal judiciaire de Paris RG 19/07598 en procédant aux modifications en gras et soulignées ci-dessous :

« Déclare recevable la société CYBERGUN en ses demande tendant à la réparation de son préjudice propre imputable à la contrefaçon des marques de l'Union européenne "SCAR" n°005750054 et 006428213, Dit que la société DM DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque de l'Union européenne "SCAR" n°005750054, Rejette les demandes



formées au titre de la contrefaçon de la marque de l'Union européenne "SCAR" 006428213, Condamne la société DM DIFFUSION à payer à la société FN HERSTAL 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice imputable à la contrefaçon de la marque de l'Union européenne "SCAR" n°005750054, Condamne la société DM DIFFUSION à payer à la société CYBERGUN 7.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice imputable à la contrefaçon de la marque de l'Union européenne "SCAR" n°005750054, »

Sur la recevabilité

Confirmer le Jugement en ce qu'il :

déclare FN HERSTAL recevable en ses demandes formées au titre du droit d'auteur sur les répliques authentiques SCAR et P90 ;

déclare FN HERSTAL recevable en ses demandes en contrefaçon formées au titre des marques européennes SCAR n° 005750054 ;

déclare Cybergun recevable en ses demandes tendant à la réparation de son préjudice propre imputable à la contrefaçon au titre des marques européennes SCAR n° 005750054 et n° 006428213 (référéncée 006962807 dans le dispositif du Jugement avant rectification) ;

Infirmier le Jugement en ce qu'il a déclaré la société Cybergun irrecevable en ses demandes formées au titre du droit d'auteur sur les Répliques Authentiques de P90 et de SCAR,

Et statuant de nouveau,

Déclarer recevables la société Cybergun en ses demandes formées au titre du droit d'auteur sur les Répliques Authentiques de P90 et de SCAR,

En tout état de cause

Déclarer recevables FN Herstal et Cybergun en leurs demandes formées au titre de la contrefaçon de marque européenne P90 n°006962807, de marques européennes SCAR n° 005750054 et n° 006428213, et de dessins ou modèles communautaires n°001686296-0001 et 001688755-0001,

Sur les actes de contrefaçon de droit d'auteur

Infirmier le Jugement en ce qu'il a débouté les demanderesses de leurs demandes de droit d'auteur sur

Répliques Authentiques de P90 et de SCAR, Et statuant de nouveau,

Juger que les répliques authentiques d'arme réelle ou airsoft P90 et de SCAR sont des 'uvres originales protégées par le droit d'auteur,

Déclarer recevables et bien fondées les Demanderesses en en leurs demandes reposant sur le droit d'auteur sur ces répliques authentiques P90 et de SCAR,

Juger que DM Diffusion commet des actes de contrefaçon des droits d'auteur à l'encontre de FN Herstal et Cybergun sur les répliques authentiques de P90 et de SCAR, par la reproduction, représentation, l'importation, l'usage, la distribution, la mise dans le commerce et la vente des répliques d'armes MK16 et CA90,

Sur les actes de contrefaçon de droit de dessins et modèles communautaires

Infirmier le Jugement en ce qu'il a déclaré recevable DM Diffusion en sa demande en nullité et a annulé l'enregistrement des dessins ou modèles communautaires n°001686296-0001 et 001688755-0001, et rejeté les demandes au titre de la contrefaçon des dessins ou modèles communautaires n°001686296-0001 et 001688755-0001,

Et statuant de nouveau,

Juger irrecevable DM Diffusion en sa demande en nullité ;

Juger que les dessins et modèles communautaires n°001686296-0001 et 001688755-0001 sont valides ;

Déclarer recevables et bien fondées les Demanderesses en en leurs demandes reposant sur le droit desdits dessins et modèles communautaires,

Juger que DM Diffusion commet des actes de contrefaçon des droits de dessins et modèles communautaires de FN Herstal et Cybergun sur les dessins ou modèles communautaires n°001686296-

0001 et 001688755-0001, par la reproduction, représentation, l'importation, l'usage, la distribution, la mise dans le commerce et la vente des répliques d'armes MK16;

Sur les actes de contrefaçon de droit de marque européenne

Au titre de la contrefaçon de la marque de l'Union européenne SCAR n°005750054,

Confirmer le Jugement en ce qu'il dit que la société DM DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque de l'Union européenne SCAR n°005750054 ;

Au titre de la contrefaçon de la marque de l'Union européenne P90 n°006962807,

Infirmier le Jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits sur la marque européenne P90 n°006962807 en Classe 28 à compter du 17 avril 2015 et ordonné la transmission de la décision à l'INPI pour inscription aux registres de l'EUIPO,

Et statuant de nouveau,

Juger que les Demanderesses justifient d'un usage sérieux de la marque européenne P90 n°006962807 et que cette marque est valide,

Déclarer recevables et bien fondées les Demanderesses en en leurs demandes reposant sur le droit de marque européenne sur la marque européenne P90 n°006962807,

Juger que DM Diffusion commet des actes de contrefaçon des droits marque européenne des Demanderesses sur la marque européenne P90 n°006962807 par l'usage qu'elle fait du signe CA90 ;

Au titre de la contrefaçon de la marque de l'Union européenne SCAR n°006428213,

Infirmier le Jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la contrefaçon de la marque européenne SCAR n°006428213 (référéncée 006962807 dans le dispositif du Jugement avant rectification) ;

Et statuant de nouveau,

DECLARER recevables et bien fondées les Demanderesses en en leurs demandes reposant sur le droit de marque européenne sur la marque SCAR n°006428213,

JUGER que DM Diffusion commet des actes de contrefaçon des droits marque européenne des Demanderesse sur la marque européenne SCAR n°006428213 par l'usage qu'elle fait du signe SCAR et du signe SCARAB ;

En conséquence :

Au titre de la contrefaçon de la marque de l'Union européenne SCAR n°005750054,

Confirmer le Jugement en ce qu'il :

condamne DM DIFFUSION à payer à FN HERSTAL 3.000 euros à titre de dommages- intérêts au titre de la réparation de son préjudice imputable à la contrefaçon de la marque de l'Union européenne SCAR n°005750054 (référéncée 006962807 dans le dispositif du Jugement avant rectification) ;

condamne DM DIFFUSION à payer à la société CYBERGUN 7.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice imputable à la contrefaçon de la marque de l'Union européenne SCAR n°005750054 (référéncée 006962807 dans le dispositif du Jugement avant rectification) ;

fait interdiction à la société DM DIFFUSION d'utiliser les signes "SCAR" et "SCARAB", pour fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, distribuer, commercialiser et offrir à la vente des répliques d'armes et leurs pièces de rechange et accessoires, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de six mois,

ordonne leur destruction sous le contrôle d'un huissier de justice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du jour où le jugement aura acquis force de chose jugée,

Au titre de la contrefaçon des droits d'auteur sur les Répliques Authentiques P90 et SCAR, la marque l'Union européenne P90 n°006962807, de la marque de l'Union européenne SCAR n° 006428213, et de dessins ou modèles communautaires n°001686296-0001 et 001688755-0001,

Condamner la société DM Diffusion à payer aux Demanderesses 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé pour contrefaçon ;

Condamner la société DM Diffusion à payer aux Demanderesses 50.000 euros au titre du préjudice moral ;

Infirmier le Jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le rappel de produits SCARAB et à mesure de publication de la décision ;

Ordonner à la société DM Diffusion les mesures suivantes :

interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon et notamment de fabriquer, faire fabriquer, d'importer, exporter, de distribuer de mettre dans le commerce, d'offrir à la vente ou de vendre, et de détenir aux fins précitées, sous quelque forme que ce soit, les stocks existants ou pour l'avenir de produits CA90, MK16 et SCARAB ;

interdire l'utilisation des signes CA90, P90, SCAR et SCARAB ;

ordonner le rappel de produits argués de contrefaçon, à savoir les répliques d'armes et accessoires CA90, MK16 et SCARAB et la destruction des produits rappelés et des stocks, sous contrôle d'huissier, aux frais de DM Diffusion ;

ordonner la publication du dispositif de la décision à venir (i) dans deux revues spécialisées sur le airsoft et/ou le airgun au choix des Demanderesses et (ii) sur la page d'accueil du site internet de DM Diffusion accessible à l'adresse [www.dmdiffusion.com](http://www.dmdiffusion.com), en haut de cette page, pendant quinze (15) jours, le coût de chacune de ces publications à la charge de DM Diffusion ne devant pas dépasser la somme de 5.000 euros HT ;

ces mesures d'interdiction, de destruction et de publication étant assorties d'une astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard et par manquement constaté à compter du septième (7e) jour ouvrable suivant la signification du jugement à intervenir ;

Sur les actes de concurrence déloyale

Confirmer le Jugement en ce qu'il :

condamne la société DM DIFFUSION à payer à la société CYBERGUN 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des faits de concurrence déloyale,

fait interdiction à la société DM DIFFUSION de faire usage du signe "MK16" pour commercialiser des répliques d'armes à feu, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de six mois,

Infirmier le Jugement en ce qu'il a débouté FN Herstal de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale,

Et statuant de nouveau,

Déclarer recevable et bien fondée FN Herstal en ses demandes au titre de la concurrence déloyale à l'égard de DM Diffusion,

Juger que DM Diffusion a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de FN Herstal en utilisant la dénomination MK16 ;

En conséquence

Interdire à DM Diffusion la poursuite des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; CONDAMNER DM Diffusion à payer à FN Herstal 10.000 euros en réparation du préjudice causé pour concurrence déloyale ;

En tout état de cause

Juger valable la saisie-contrefaçon diligentée le 24 avril 2019 dans les locaux de DM Diffusion et son procès-verbal,

Confirmer le Jugement en ce qu'il :

condamne la société DM DIFFUSION aux dépens de 1er instance, qui pourront être recouvrés par l'AARPI ASTURA dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

condamne la société DM DIFFUSION en 1er instance à payer aux sociétés FN HERSTAL et CYBERGUN 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonne l'exécution provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne la mesure de transmission à l'INPI et la destruction des produits restant en stock.

Débouter DM Diffusion de ses demandes au titre de son appel incident,

Débouter DM Diffusion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause

Condamner DM Diffusion à verser aux Demandereses la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner DM Diffusion aux entiers dépens de la procédure sur le fondement de l'article 696 du CPC dont distraction au profit de l'AARPI ASTURA en application de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, numérotées 2, notifiées par RPVA le 13 février 2023, la société DM Diffusion demande à la cour de :

Recevoir la société DM Diffusion en ses écritures, la dire recevable et bien fondée,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 novembre 2021 en ce qu'il a :

Déclaré irrecevable la société cyber gun en ses demande formées au titre du droit d'auteur sur les armes ;

Débouté la société FN Herstal de ses demandes formées au titre du droit d'auteur sur les fusils SCAR et P 90 ;

Annulé l'enregistrement des dessins au modèle communautaire numéro 001686296-001 et 001 688755-001 ;

Rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon de ces dessins modèles ;

Prononcé la déchéance des droits de la société FN Herstal sur la marque de l'Union européenne p 90  
numéro 006962807 pour les produits désignés en classe 28 à compter du 17 avril 2015 ;

Ordonné la transmission de la présente décision pour transcription sur les registres de L'EUIPO ;

Rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque de l'Union européenne SCAR  
numéro 006962807 ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner le rappel des produits SCARAB ;

Dit n'y avoir lieu à la publication du jugement ;

Débouté la société FN Herstal de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale.

Infirmier le jugement en ce qu'il a :

Déclaré la société FN Herstal recevable en ses demandes formées au titre d'auteur sur les fusils SCAR P  
90 ;

Déclaré la société FN Herstal recevable cette demande formée au titre de la contrefaçon de la marque  
de l'Union européenne SCAR numéro 005750054 ;

Déclaré la société Cybergun recevable dans ses demandes tendant à la réparation de son préjudice propre  
imputable à la contrefaçon des marques de l'Union européenne numéro 0057500 54 et 006962807 ;

Dit que la société DM Diffusion a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de  
la marque de l'Union européenne SCAR numéro 005750054 ;

Condamné la société DM Diffusion a payé la société FN Herstal 3 000 euros à titre de dommages et  
intérêts au titre de la réparation de son préjudice imputable à la contrefaçon de la marque de l'Union  
européenne numéro 006962807 ;

Condamné la société DM Diffusion à payer à la société Cybergun 7 000 euros à titre de dommages et  
intérêts au titre de la réparation de son préjudice imputable à la contrefaçon de marque de l'Union  
européenne SCAR numéro 006962807 ;



Fait interdiction à la société DM Diffusion d'utiliser les signes SCAR et SCARAB pour fabriquer, faire fabriquer importer, exporter, distribuer, commercialiser et offrir à la vente, des répliques d'armes et leurs pièces de rechange et accessoires, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;

Ordonné leur destruction sous le contrôle d'un huissier de justice sous astreinte ;

Condamné la société DM Diffusion à payer à la société Cybergun 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de concurrence déloyale ;

Fait interdiction à la société DM Diffusion de faire usage du signe MK 16 pour commercialiser des répliques d'armes à feu sous astreinte,

Condamné DM Diffusion aux entiers dépens ainsi qu'à l'article 700.

Et le reformant et statuant à nouveau :

Annuler la saisie contrefaçon diligentée le 24 avril 2019 diligentée dans les locaux de la société DM Diffusion du fait de l'absence d'impartialité de l'homme de l'art qui n'a pas indiqué les liens étroits qu'il avait avec le saisissant ;

Juger que la société Cybergun est irrecevable à agir en son action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de la société DM Diffusion;

A tout le moins la débouter en conséquence de toutes ses demandes fins et conclusions,

Subsidiairement

Dire la société FN Herstal irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur en sa qualité de personne morale,

Dire que la société Cybergun n'invoque aucun droit d'auteur,

A tout le moins débouter les appelantes de leurs demandes fondées sur les livres I et III du code de la propriété intellectuelle,

Dire la société FN Herstal mal fondée en son action fondée sur le droit des dessins et modèles,

En conséquence la débouter de sa demande,

Dire la société DM Diffusion recevable et bien fondée en sa demande de nullité, en conséquence,

Prononcer la nullité des dessins et modèles de la société FN Herstal pour défaut de nouveauté,

Dire la société Cybergun irrecevable à agir sur le fondement du livre V du Code de la Propriété Intellectuelle, n'étant titulaire d'aucun dépôt,

Dire la société FN Herstal irrecevable à tout le moins mal fondée en sa demande fondée sur la marque SCAR,

La débouter de sa demande.

Prononcer la déchéance de la marque P90 appartenant à la société FN Herstal pour les produits de la classe 28 pour défaut d'exploitation,

En conséquence débouter la société FN Herstal de sa demande en contrefaçon de la marque P 90,

Dire irrecevable et mal fondée la société Cybergun pour toutes demandes fondées sur une atteinte à la marque, n'étant titulaire d'aucune marque,

A tout le moins la débouter de ses demandes.

En conséquence débouter les appelantes en toutes leurs demandes fondées sur un droit de propriété incorporelle,

Sur les actes de concurrence déloyale :

Dire que les sociétés intimées ne justifient aucunement des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon,

Les débouter en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

En outre et surabondamment,

Débouter les appelantes de leurs demandes accessoires d'interdiction et de publication,

Condamner les sociétés FN Herstal et CYBERGUN à verser à la société DM Diffusion la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.

## MOTIFS DE LA DÉCISION

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 les chefs du jugement non contestés

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a statué sur l'absence d'intervention de l'administrateur judiciaire de la société Cybergun pendant la période d'observation et en ce qu'il n'a pas accueilli l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan, aucune procédure collective n'étant désormais pendante.

Sur la demande de rectification

Les sociétés FN Herstal et Cybergun font valoir que par erreur, dans le dispositif de son jugement, le tribunal condamne la société DM Diffusion à payer des dommages et intérêts pour contrefaçon de la marque SCAR n°6962807 au lieu de n°5750054 et rejette les demandes en contrefaçon à l'égard de la marque SCAR n°6962807 au lieu de n°6428213.

Ces erreurs matérielles, qui ne sont pas contestées, sont avérées. Le jugement entrepris sera dès lors rectifié dans les termes du dispositif ci-après.

Sur la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon

La société DM Diffusion fait valoir que M. [H] qui est intervenu aux côtés de l'huissier de justice lors des opérations de saisie contrefaçon entretient des relations personnelles étroites avec le PDG de la société Cybergun dans laquelle travaille son épouse et pour laquelle il a travaillé à partir de 2009 et

jusqu'en 2017, et ce sans que ces mentions aient été portées sur le procès-verbal de saisie contrefaçon. Elle demande la nullité dudit procès-verbal.

Les sociétés FN Herstal et Cybergun soutiennent que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon permettait à l'huissier de se faire assister par tous experts ou tous hommes de l'art; que l'homme de l'art accompagnant l'huissier lors de la saisie-contrefaçon était M. [G] [H], qui a été salarié de Cybergun mais dont le contrat de travail a pris fin en décembre 2017 de sorte qu'il n'entretenait aucun lien de subordination avec les sociétés FN Herstal et Cybergun au moment de la saisie contrefaçon le 24 avril 2019.

Sur ce,

Il est constant que l'huissier de Justice, qui était autorisé par l'ordonnance en date du 12 avril 2019 à se faire assister par un homme de l'art, a été accompagné lors de la saisie contrefaçon par M. [G] [H], présenté comme auto-entrepreneur spécialisé dans le domaine de l'armurerie, sans que soient indiqués ses liens de dépendance avec le requérant, qui sont pourtant avérés, M. [H] entretenant une relation d'amitié (non démentie) avec le PDG de la société Cybergun dans laquelle il a travaillé de 2009 à 2017 et dans laquelle son épouse est toujours salariée.

De telles irrégularités constituant des vices de fond justifient d'annuler le procès-verbal de saisie contrefaçon du 24 avril 2019.

Sur la recevabilité à agir des sociétés FN Herstal et Cybergun sur le fondement du droit d'auteur

La société DM Diffusion fait valoir que les preuves d'exploitation versées ne concernent que les armes létales et non les répliques authentiques, et que la société FN Herstal ne fournit aucun élément sur les dates de création et de première commercialisation de sorte que son exploitation est équivoque et qu'elle est irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur. Elle ajoute que la société Cybergun qui n'invoque aucun droit d'auteur est également irrecevable à agir.

La société FN Herstal prétend qu'elle exploite de manière non équivoque les répliques authentiques de SCAR et P90 ; que sa titularité est revendiquée pour les répliques authentiques à destination d'armes

réelles mais aussi d'airsofts qui partagent les mêmes caractéristiques ; que le P90 est commercialisé depuis le début des années 1990 sous le nom de FN Herstal ; que les premiers exemplaires de SCAR ont été commercialisés en 2009 ; qu'elle justifie de ses catalogues de 2009 à 2022, de son site internet et de ses factures en France ; que les répliques authentiques commercialisées par Cybergun à titre de Airsoft portent un marquage du nom FN Herstal ; qu'elle est donc présumée titulaire de droits d'auteur.

La société Cybergun soutient qu'elle exploite les répliques authentiques depuis 2011 comme le prouvent les catalogues versés au débat et qu'en sa qualité de licencié exclusif d'exploitation, elle est recevable à agir en contrefaçon.

Sur ce,

La cour rappelle que l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle.

La cour constate, comme le tribunal, que la société FN Herstal justifie commercialiser au moins depuis 2009 les armes authentiques « SCAR » et « P90 » ainsi qu'il résulte des extraits de son site internet, des catalogues et des brochures, les armes étant référencées sous le nom de FN Herstal, et avoir donné en licence ses droits d'auteur allégués sur lesdites armes à des fins de loisirs à la société Cybergun par contrat du 25 juin 2010, complété par avenants successifs et renouvelé par acte itératif de licence exclusive du 5 mars 2019, les catalogues Cybergun de 2011 à 2021 mentionnant le logo FN Herstal à côté de chacune des armes, de sorte que le tribunal a pertinemment jugé que son exploitation est dépourvue de toute équivoque, qu'elle est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur lesdites armes, et qu'elle est donc recevable en ses demandes formées au titre du droit d'auteur. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

La société Cybergun, qui bénéficie d'une licence exclusive d'exploitation sur les répliques d'armes revendiquées, est recevable à agir en réparation de son préjudice du fait des actes allégués de contrefaçon. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'originalité

La société DM Diffusion soutient que la société FN Herstal n'explique aucunement en quoi les armes revendiquées porteraient l'empreinte de la personnalité de leur auteur, leurs descriptions démontrant au contraire qu'elle ne parvient pas à caractériser l'apport créatif de l'auteur.

Sur ce,

L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. Néanmoins, lorsque l'originalité d'une 'uvre de l'esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d'auteur d'identifier ce qui caractérise cette originalité.

La cour rappelle enfin que l'originalité peut résulter de la combinaison particulière d'éléments connus, et que la notion d'antériorité est indifférente en matière de droit d'auteur, laquelle requiert de la personne qui se prévaut de cette protection de justifier que l'oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Pour démontrer l'originalité de l'arme P90 la société FN Ferstal revendique la combinaison des éléments suivants :

- Le pontet et la queue de détente combinés avec un trou de pouce, présentant deux encoches aux formes très arrondies, irrégulières et formant un tout englobant la poignée de tir qui ne se détache pas du reste de l'arme, donnant l'aspect d'un « 8 » ou d'une « boucle infinie » ;

- La queue de détente fait par ailleurs corps avec le pontet, au lieu d'en être détachée, renforçant les lignes courbes distinctives du bas du P90 ;
- Le sélecteur est enfin placé sous la queue de détente, de façon horizontale, alors qu'il est placé le plus souvent au-dessus de la queue de détente, parallèle au corps de l'arme ;
- Le magasin ou « chargeur » surmontant le canon et le fut, et parallèle au canon et au viseur, alors que toutes les armes de catégorie similaire présentent un chargeur en bas, près de la détente et perpendiculaire au canon ;
- Le canon compact qui est intégré dans le corps de l'arme et ne s'en distinguant pas ;
- La crosse intégrée à l'arme et ne s'en distinguant pas, alors que la crosse ressort de la majorité des armes de même catégorie pour terminer l'arme de façon effilée.

Elle ajoute que de la combinaison de ces différents éléments résulte une arme à l'aspect général ambivalent, à la fois ramassé, compact et anguleux, irrégulier et organique ; que le P90 adopte ainsi peu de lignes fuyantes ; que la forme géométrique est accentuée par la crosse qui forme un carré plein à l'arrière droit et le canon qui forme un rectangle à l'avant ; que malgré cette forme ramassée, le P90 ne donne aucune impression de lourdeur ; que cette légèreté est renforcée par la combinaison de la forme arrondie du pontet/queue de détente et du trou de pouce, qui, prises ensemble, résultent en une « boucle infinie » ; que le P90 adopte aussi des motifs inversés (anguleux et nets sur le haut et à l'arrière, arrondis et irréguliers sur le bas), d'où il ressort une rythmique propre, avec un aspect organique, que l'on ne retrouve sur aucune arme ; que le P90 porte ainsi l'empreinte de la personnalité de l'auteur en ce que ce dernier a cherché à créer un aspect dit « futuriste » ou « fantaisiste » qui ne ressemble à aucune autre arme connue ; que le P90 est immédiatement reconnaissable entre tous ; que c'est précisément pour cet aspect original et futuriste que le P90 a été, à de multiples reprises, utilisé dans des 'uvres de science-fiction, pour le cinéma, la télévision ou les jeux vidéo.

C'est pour des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour, que les premiers juges ont estimé que la société FN Herstal n'explicite pas en quoi la combinaison des éléments décrits porte l'empreinte de la

personnalité d'un auteur, étant rajouté que la nouveauté est inopérante en matière de droit d'auteur de sorte que le seul fait que l'arme soit reconnaissable par rapport aux autres ne suffit pas à démontrer son originalité, outre que la société FN Herstal, qui ne donne aucun élément sur l'auteur ni sur le processus de création, se borne à décrire des choix faits en matière de forme et de matériau, qui, même s'ils sont décidés arbitrairement par l'inventeur de l'arme, ne suffisent à caractériser un reflet de sa personnalité. Le jugement, qui a rejeté les demandes de la société FN Herstal fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur du fusil P90, sera donc confirmé de ce chef.

Pour démontrer l'originalité du fusil SCAR la société FN Ferstal revendique la combinaison des éléments suivants :

- Une forme de crosse particulière pliante et rétractable, avec un appui-joue ajustable ; la crosse cumulant un appuie joue réglable à une possibilité d'extension télescopique, et la forme créative de la crosse se distinguant très nettement des autres fusils ou pistolets d'assaut, faisant de ce fusil une arme immédiatement reconnaissable entre toutes ;
- Un système de déclenchement intégrant un pontet dans un axe continu assurant la jonction entre la poignée de tir et le chargeur, ainsi qu'un sélecteur spécifique ;
- Un garde-main anguleux, alors que les autres armes ou répliques d'armes présentent un garde-main cylindrique ;
- Un levier d'armement ambidextre et latéral, se situant sur la partie supérieure à l'avant de la carcasse ;
- Un rail picatinny monobloc (rail cranté de fixation d'accessoires) recouvrant le canon horizontalement de part et d'autre, avec deux rails latéraux supplémentaires rapportés sur les côtés.

Elle ajoute que l'originalité du SCAR ressort de la combinaison inédite de ces éléments et de ses lignes d'ensemble ; qu'il en ressort une arme à l'aspect acéré, combinant des angles aigus et droits, avec de nombreuses lignes de fuite ; que cet aspect aiguë est renforcé par la forme anguleuse du garde-main et la prévalence des rails picatinny tout autour du canon, striant l'arme de lignes de crans ; que si ces rails sont fonctionnels, leur nombre particulièrement important reflète un parti pris esthétique renforcé par le



rappel des rails picatinny, par la présence de stries similaires à ces rails sous l'angle formé par la queue de la crosse, qui n'ont pas vocation à accueillir des accessoires et sont esthétiques ; que l'auteur a effectué des choix non purement techniques mais bien créatifs, notamment dans le choix de la crosse, du garde-main et du système de déclenchement, qui participent à l'aspect général acéré du SCAR.

C'est pour des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour, que les premiers juges ont estimé que la société FN Herstal met en avant des éléments correspondant à des exigences techniques ou ne justifiant pas d'un effort créatif de son auteur, étant rajouté que la société FN Herstal, qui ne donne aucun élément sur l'auteur et le processus de création, se borne à décrire des choix faits en matière de forme et de matériau, qui, même s'ils sont décidés arbitrairement par l'inventeur de l'arme, ne suffisent à caractériser un reflet de sa personnalité.

Le jugement, qui a rejeté les demandes de la société FN Herstal fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur du fusil SCAR, sera donc confirmé de ce chef.

Sur la nullité des dessins et modèles

La société DM Diffusion fait valoir que sa demande en nullité des dessins et modèles, formée à titre de défense à une action principale en contrefaçon, n'est pas prescrite ; que les dessins et modèles européens litigieux sont nuls du fait de leur auto-divulgaration antérieure.

La société FN Herstal soutient que la demande d'annulation des dessins est prescrite, et qu'en tout état de cause ils sont valides ; que le modèle invoqué au titre de la divulgation antérieure avait été diffusé sur un salon de professionnels des armes à feu réelles, de sorte qu'il ne peut être retenu comme étant antérieur aux dessins car il ne pouvait raisonnablement être connu des milieux concernés à savoir les armes répliques airsoft, opérant à titre de loisir.

Sur ce,

C'est par de justes motifs approuvés par la cour que le tribunal a considéré que la demande en nullité de l'enregistrement des dessins ou modèles n°296 et n°755 étant opposée par voie d'exception pour faire échec à une action en contrefaçon desdits dessins ou modèles, aucun délai de prescription ne peut être

opposé à la société DM Diffusion. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable cette demande en nullité.

Conformément à l'article 4 « Conditions de protection » du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection d'un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

L'article 5 « Nouveauté » du même règlement prévoit : 'Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public :

(')

b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle, pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants'.

En vertu de l'article 6 « Caractère individuel » du règlement :

1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

Enfin, l'article 7 'Divulcation' du même règlement dispose : '(') un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié à la suite de l'enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le

commerce ou rendu public de toute autre manière, (') sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. (')

Il n'est pas tenu compte d'une divulgation si un dessin ou modèle (') a été divulgué au public

a) par le le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d'informations ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, et ce,

b) pendant la période de 12 mois précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement (').

Le tribunal, après avoir relevé par des justes motifs que la cour approuve, que la société FN Herstal expose que le fusil « SCAR » a été développé en 2004 pour le marché militaire et qu'hors marché militaire il a été commercialisé notamment pour les forces de l'ordre à partir de juin 2008 sur un salon Eurosatory, a pertinemment considéré que les dessins ou modèles litigieux n°296 et 755, respectivement divulgués les 24 mars 2010 et 30 mars 2010 sont très proches du modèle SCAR déjà diffusé le 17 juin 2008 comme présentant une physionomie très similaire, que ce soit concernant la crosse, la poignée, le corps de l'arme et leur agencement semblable, ce qui n'est pas contesté par la société FN Herstal, de sorte qu'ils produisent la même impression d'ensemble sur l'observateur averti, connaisseur des armes.

La cour ajoute que la société FN Herstal échoue à prétendre que le modèle opposé à titre de divulgation antérieure, qui a été diffusé sur un salon de professionnels des armes à feu réelles, n'était donc pas raisonnablement connu des milieux concernés à savoir les connaisseurs de répliques d'armes airsoft opérant à titre de loisir, alors en premier lieu qu'il résulte de ses propres écritures que les répliques d'armes et leurs accessoires d'une part, et les armes réelles et leurs accessoires d'autre part, ont une clientèle commune, à savoir un public de professionnels de la défense, tels que les policiers, les gendarmes, militaires et professionnels de sécurité qui utilisent les répliques d'armes à la place d'armes réelles pour des besoins d'entraînement et de simulation d'opérations à l'extérieur comme en salles, et en second lieu que le salon Eurosatory sur lequel la divulgation antérieure est intervenue accueille des exposants

relativement à des armes factices pour des exercices d'entraînement et de simulation ainsi qu'il résulte de la nomenclature de ses exposants.

Le tribunal doit donc être approuvé en ce qu'il a retenu que les dessins ou modèles étaient dépourvus de caractère individuel, que leurs enregistrements devaient dès lors être annulés et que les demandes formulées au titre de la contrefaçon de dessins ou modèles devaient être en conséquence rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande de déchéance relative à la marque P90 n°807

La société DM Diffusion prétend que la société FN Herstal ne justifie pas d'un usage sérieux de sa marque n° 807 pour les produits de jeux et de répliques d'armes de la classe 28.

Les sociétés FN Herstal et Cybergun prétendent que la marque P90 n°807 fait l'objet d'une exploitation sérieuse et non équivoque en Classe 28 par Cybergun avec le consentement du titulaire de la Marque P90.

Pour justifier de l'usage sérieux de la marque P90 n° 807 sur la période du 17 avril 2015 au 17 avril 2020 précédant de cinq ans la demande de déchéance, les sociétés FN Herstal et Cybergun versent au débat :

-le contrat de licence exclusive conclu le 25 juin 2010 entre la société FN Herstal et la société Cybergun, ainsi que ses avenants et l'acte réitératif de licence du 14 janvier 2019 ;

- un emballage des répliques authentiques P90 à usage airsoft sur lequel la marque P90 est apposée ;

- des extraits de catalogues de vente Cybergun pour les années 2011 à 2021 montrant l'usage de la marque P90 pour des répliques authentiques à usage airsoft ;

- des extraits de la page de la société Cybergun sur le réseau social Facebook de 2012 à 2020,

sur lesquels la marque P90 est utilisée en lien avec la promotion de répliques P90 à usage airsoft;

- des extraits d'archives de 2018, 2019 et 2020 capturées sur archive.org du site internet de Spartan M&LE qui est la division du groupe Cybergun dédiée au marché professionnel de l'entraînement des

forces armées et de police, montrant l'usage de la marque P90 pour désigner des répliques à usage airsoft ;

- des factures de ventes de la sic Cybergun de répliques authentiques P90 à usage airsoft à divers revendeurs de 2011 à 2021 ;

- des vidéos de démonstration de répliques airsoft postées sur internet entre 2013 et 2017, montrant les répliques commercialisées par Cybergun, avec l'apposition de la marque P90.

Il se déduit de ces éléments un usage sérieux de la marque P90 n°807 par la société Cybergun avec le consentement de la société FN Herstal, titulaire de ladite marque, et ce pour tous les produits désignés par la marque en classe 28 à savoir les « jeu, jouets, pistolets (jouets), maquettes et répliques d'armes (jouets) ».

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la société FN Herstal sur la marque européenne n°807 pour les produits désignés en classe 28.

Sur la recevabilité de la société Cybergun à agir en contrefaçon de marques

La société DM Diffusion prétend que la société Cybergun est irrecevable à agir sur ce fondement.

Sur ce,

C'est par de justes motifs approuvés par la cour que le tribunal, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne, tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque de l'Union européenne afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre, a considéré que la société Cybergun, en sa qualité de licenciée exclusive, était recevable à agir aux côtés de la société FN Herstal pour obtenir l'indemnisation de son préjudice personnel imputable à la contrefaçon des marques SCAR, n°054 et 213, étant rajouté qu'elle est également recevable, pour la même raison à agir au titre des actes de contrefaçon de la marque n°807.

Sur la contrefaçon de marques

Les sociétés FN Herstal et Cybergun font valoir que la société DM Diffusion effectue des actes de contrefaçon de la marque P90 par reproduction (Type P90) ainsi que par imitation, le signe CA90 utilisé pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque créant un risque de confusion avec la marque P90 ; que l'usage par la société DM Diffusion des signes SCAR, qui ne constitue pas une référence nécessaire, et SCARAB, caractérise une contrefaçon des marques européennes SCAR n°213, dont les produits visés sont similaires aux produits incriminés, et n°054 dont les produits désignés sont identiques aux produits contrefaisants.

La société DM Diffusion fait valoir que les armes à feu et les armes factices n'étant pas similaires, il ne peut y avoir contrefaçon de la marque n°213 qui a été déposée pour des armes à feu réelles ; que les deux usages SCAR incriminés sont faits à titre de référence obligatoire et que l'usage du signe CA90 n'est pas une contrefaçon de la marque P90.

Sur ce,

Les produits en cause sont identiques en ce qui concerne la marque SCAR n°054 et la marque P90 à savoir des répliques d'armes en classe 28.

Ils sont similaires pour ce qui concerne les « armes à feu, munitions et projectiles, fusils d'assaut » de la marque SCAR n°213 en ce que les répliques d'armes et leurs accessoires d'une part, et les armes réelles et leurs accessoires d'autre part, ont une clientèle commune, à savoir les policiers, gendarmes, militaires et professionnels de sécurité qui utilisent les répliques d'armes à la place d'armes réelles pour des besoins d'entraînement et de simulation d'opérations, que les répliques d'armes sont des reproductions les plus fidèles possibles des armes réelles, et que les canaux de distribution sont en partie communs, les salons professionnels accueillant des fabricants d'armes réelles aux côtés de fabricants de répliques d'armes.

S'agissant de la comparaison des signes, la cour constate qu'il résulte du constat d'huissier sur internet du 14 janvier 2019 que la société DM Diffusion utilise sur son site internet la marque P90 n°807 en indiquant à côté d'une arme « Type P90 » pour des produits identiques visés au dépôt de ladite marque

à savoir des répliques d'arme (jouets). Ces faits caractérisent une contrefaçon par reproduction de la marque P90 n°807.

En revanche, il ne peut être retenu que l'usage du signe CA90 constitue une imitation de la marque P90 compte tenu des différences de deux lettres au sein de signes très courts engendrant une absence de similitude tant visuelle, phonétique que conceptuelle, P90 étant compris par le public visé comme la dénomination d'un fusil P90 créé à la fin des années 1980 et régulièrement utilisé dans des jeux vidéo, alors que CA90 n'a aucune signification, le risque de confusion n'étant donc pas caractérisé.

Il résulte en outre du site internet de la société DM Diffusion qu'elle offre un canon de précision pour « SCAR GAZ », des armes « CLASSIC ARMY SCARAB » et un « CLASSIC ARMY CHAMBRE HOP-UP METAL SCAR-L » et ce pour désigner des répliques et accessoires d'armes à des fins de loisir.

L'usage du signe SCAR constitue une reproduction des marques SCAR n°054 et n°213, la société DM Diffusion échouant à démontrer qu'il s'agirait d'une référence nécessaire, alors que le signe SCAR est utilisé directement à la suite de la désignation du produit, laissant penser que ces produits sont de la marque SCAR, l'existence de ce lien avec la marque invoquée et l'ambiguïté qui en découle sur l'origine des produits caractérisant une utilisation prohibée exclusive de l'exception de la référence nécessaire.

Le signe « SCARAB » présente sur le plan visuel les mêmes lettres SCAR que la marque invoquée et ne se distingue que par l'ajout des deux premières lettres de l'alphabet AB. Les signes sont également proches sur le plan auditif partageant le même son d'attaque « SCAR » retenu par le public visé. Au niveau conceptuel, les deux signes n'ont pas de signification particulière, étant observé que le signe SCAR est la dénomination d'un fusil d'assaut commercialisée depuis 2009, prisé dans les films d'action et les jeux vidéo et décliné dans différentes gammes telles que SCAR L, SACR SC ou SCAR H de sorte que SCARAB peut apparaître pour le public visé comme une déclinaison de SCAR, lequel est en outre très distinctif pour les produits visés de sorte qu'il existe un risque de confusion ou à tout le moins un risque d'association entre les signes.

Il résulte des développements qui précèdent que la société DM Diffusion a commis des actes de contrefaçon de la marque européenne SCAR n° 54. Le jugement sera confirmé de ce chef. Ces actes caractérisent aussi des actes de contrefaçon des marques n° 807 et n° 213, le jugement sera infirmé sur ce point.

#### Sur la concurrence déloyale

Les sociétés FN Herstal et Cybergun font valoir que MK16 est la dénomination de l'arme SCAR-L pour l'armée américaine ; que cette dénomination est connue du public visé des amateurs d'armes et que la société Cybergun ne pouvait l'ignorer de sorte qu'en utilisant cette dénomination, qui est un fait distinct, elle a créé un risque de confusion fautif constitutif de concurrence déloyale, à l'égard de la société Cybergun, qui offre à la vente sous la dénomination MK16 des répliques d'armes SCAR à destination de airsoft, et à l'égard de la société FN Herstal, le public visé pouvant croire que les répliques MK16 mises sur le marché le sont avec l'accord de la société FN Herstal

La société DM Diffusion fait valoir que s'agissant d'une dénomination de l'armée américaine il n'existe aucun risque de confusion pour le public français.

La société FN Herstal, qui n'est pas présente sur le marché des répliques d'armes puisqu'elle a consenti une licence exclusive à la société Cybergun, ne caractérise aucun fait de concurrence déloyale à son égard. Le jugement entrepris qui l'a déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale sera donc confirmé de ce chef.

Le tribunal a également pertinemment relevé, après avoir constaté que la dénomination MK16 par les forces spéciales américaines pour le fusil SCAR-L est très connue des milieux concernés en ce compris le public français, qu'en reprenant ce signe pour désigner les armes factices dénommées SCARAB pour des fusils identiques aux produits SCAR de la société Cybergun, la société DM Diffusion a généré un risque supplémentaire de confusion constitutif de faits distincts de concurrence déloyale au préjudice de cette société. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

#### Sur les mesures de réparation



Il y a lieu de confirmer la mesure d'interdiction prononcée au titre des actes de contrefaçon et de la compléter, dans les termes du dispositif ci-après, en interdisant à la société DM Diffusion d'utiliser le signe P90 pour fabriquer, importer ou offrir à la vente des répliques d'armes. Il convient aussi de confirmer la mesure de destruction des produits, sans qu'il y ait lieu à astreinte en l'absence de preuve de ce que les faits se seraient poursuivis. Il n'y a pas lieu non plus d'ordonner le rappel des produits ni de mesure de publication judiciaire, le jugement entrepris étant également confirmé sur ces points. Enfin, la mesure d'interdiction d'usage du signe MK 16 pour commercialiser des répliques d'armes à feu, prononcée au titre de la concurrence déloyale, sera également confirmée.

S'agissant des mesures indemnitaires, les sociétés FN Herstal et Cybergun sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné la société DM Diffusion à payer à la société FN Herstal la somme de 3 000 euros et à la société Cybergun la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice des actes de contrefaçon de la marque n°054. Elles sollicitent en outre au titre de la contrefaçon des droits d'auteur, des dessins et modèles ainsi que des marques n°807 et 213, une réparation forfaitaire de 100 000 euros de dommages-intérêts, outre 50 000 euros au titre du préjudice moral. Elles demandent enfin la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société DM Diffusion à payer à la société Cybergun la somme de 3 000 euros au titre de la concurrence déloyale, et sollicitent au surplus à ce titre la condamnation de la société DM Diffusion à payer 10 000 euros à la société FN Herstal.

La société DM Diffusion fait valoir qu'il n'est justifié d'aucun préjudice ; qu'elle n'a commercialisé que 8 exemplaires SCARAB MK 16 ; qu'aucun élément de comparaison n'est produit au soutien de la demande forfaitaire ; qu'il n'est pas davantage justifié d'un préjudice moral.

Les sociétés FN Herstal et Cybergun demandent la confirmation du jugement sur les montants alloués au titre de la contrefaçon de la marque n°054. Le tribunal, au vu des éléments produits et prenant également en compte les préjudices moraux au titre de la banalisation de marque, a justement évalué à 3 000 euros et à 7 000 euros les préjudices respectifs des sociétés FN Herstal et Cybergun au titre de la contrefaçon de marque.

Les sociétés FN Herstal et Cybergun forment une demande forfaitaire additionnelle en réparation tout à la fois de la contrefaçon des droits d'auteur et des dessins et modèles, dont elles ont été déboutées, ainsi que des marques n° 807 et 213.

Elles prétendent qu'il s'agit d'une contrefaçon de grande ampleur sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation, étant rappelé que la saisie contrefaçon a été annulée, outre qu'elles invoquent un taux de redevance de 30% qui n'est pas justifié, le seul contrat de licence produit conclu entre les sociétés FN Herstal et Cybergun étant biffé relativement aux clauses sur les « royalties », et qui n'est appuyé sur aucune justification ni même estimation de chiffre d'affaires. Les sociétés FN Herstal et Cybergun seront donc déboutées du surplus de leurs demandes au titre de l'indemnité forfaitaire tout comme au titre du préjudice moral additionnel dont il n'est pas justifié, étant observé que les actes incriminés au titre des trois marques sont les mêmes.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans les montants respectifs alloués aux sociétés FN Herstal et Cybergun au titre de la contrefaçon de marques, sauf à préciser que ces montants comprennent la contrefaçon des marques n° 213 et n°807.

Au vu des éléments produits, le tribunal a également exactement évalué à 3 000 euros le préjudice subi par la société Cybergun au titre des faits distincts de concurrence déloyale, le surplus des demandes formées par la société FN Herstal, étant rejeté, les actes de concurrence déloyale n'étant pas constitués à son encontre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit que les mentions du dispositif du jugement du 4 novembre 2021

« Déclare recevable la société CYBERGUN en ses demandes tendant à la réparation de son préjudice propre imputable à la contrefaçon des marques de l'Union européenne "SCAR" n°005750054 et 006962807,

Rejette les demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque de l'Union européenne "SCAR" n°006962807,

Condamne la société DM DIFFUSION à payer à la société FN HERSTAL 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice imputable à la contrefaçon de la marque de l'Union européenne "SCAR" n°006962807,

Condamne la société DM DIFFUSION à payer à la société CYBERGUN 7.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice imputable à la contrefaçon de la marque de l'Union européenne "SCAR" n°006962807, »

Sont entachées d'erreur matérielle et doivent être remplacées par les mentions suivantes :

« Déclare recevable la société CYBERGUN en ses demandes tendant à la réparation de son préjudice propre imputable à la contrefaçon des marques de l'Union européenne "SCAR" n°005750054 et n°006428213,

Rejette les demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque de l'Union européenne "SCAR" n°006428213,

Condamne la société DM DIFFUSION à payer à la société FN HERSTAL 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice imputable à la contrefaçon de la marque de l'Union européenne "SCAR" n°005750054,

Condamne la société DM DIFFUSION à payer à la société CYBERGUN 7.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice imputable à la contrefaçon de la marque de l'Union européenne "SCAR" n°005750054, »

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la société Cybergun irrecevable en ses demandes formées au titre du droit d'auteur, en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la société

FN Herstal sur la marque européenne n°006962807 et en ce qu'il a rejeté les demandes en contrefaçon formées au titre des marques n°006962807 et n° 006428213,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule le procès-verbal de saisie contrefaçon du 24 avril 2019,

Dit que la société Cybergun est recevable à agir en réparation du préjudice allégué sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur,

Rejette les demandes de la société Cybergun en réparation du préjudice allégué sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur,

Dit que la société DM Diffusion a commis des actes de contrefaçon des marques n°006962807 et n° 006428213,

Fait interdiction à la société DM Diffusion d'utiliser le signe P90 pour fabriquer, commercialiser et offrir à la vente des répliques d'armes et leurs pièces de rechange,

Dit que les montants alloués en réparation du préjudice consécutif aux actes de contrefaçon réparent aussi le préjudice subi du fait de la contrefaçon des marques n°006962807 et n° 006428213,

Rejette le surplus des demandes indemnitaires des sociétés FN Herstal et Cybergun,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE