

□ Texte intégral

o

Texte intégral

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE [Localité 9] [1]

[1] Le

Copie exécutoire délibérée à :

- Maître Fajgenbaum, vestiaire P305

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Maître [Localité 10]-Albertini, vestiaire C2157

□

3ème chambre

3ème section

N° RG 23/04114 -

N° Portalis 352J-W-B7H-CZL7Q

N° MINUTE :

Assignation du :

20 Mars 2023

JUGEMENT

rendu le 02 avril 2025

DEMANDERESSES

Société ROLEX FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Société ROLEX SA

[Adresse 3]

[Localité 1] (SUISSE)

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

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Maître Aude VIVES-ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C2157

Décision du 02 avril 2025

3ème chambre 3ème section

N° RG 23/04114 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL7Q

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint

Anne BOUTRON, vice-présidente

Linda BOUDOUR, juge

assisté de Madame Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l'audience du 30 janvier 2025 tenue en audience publique devant Anne BOUTRON et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société de droit suisse Rolex SA a pour activité la fabrication et la commercialisation de montres, d'instruments de mesure de temps et de leurs composants et accessoires. La société Rolex France commercialise en France les produits d'horlogerie et d'horlogerie-joaillerie, fabriqués par la société Rolex SA.

La société Rolex SA est titulaire des marques :- verbale internationale "Rolex" n° 976721, désignant l'Union européenne, déposée le 21 mai 2008 et renouvelée le 21 mai 2018 pour désigner, notamment, des montres en classe 14 ainsi que des services de vente au détail de produits horlogers et d'articles de bijouterie en classe 35

- semi-figurative internationale n° 476371, désignant la France, déposée le 24 mars 1983 et renouvelée le 7 décembre 2012 et visant des produits en classes 9 (notamment des appareils électroniques) et 14 (notamment des pièces d'horlogerie et leurs parties) :

- verbale de l'Union européenne "GMT-Master" n° 1455112, déposée le 10 janvier 2000 et régulièrement renouvelée, en dernier lieu le 10 janvier 2020, pour désigner, notamment, des montres en classe 14 ainsi que des services de réparation et entretien de montres en classe 37

- verbale de l'Union européenne "Yatch-Master" n° 1455732, déposée le 10 janvier 2000 et régulièrement renouvelée, en dernier lieu le 10 janvier 2020, pour désigner, notamment, des montres en classe 14 ainsi que des services de réparation et entretien de montres en classe 37

- verbale internationale "Milgauss" n° 337156, désignant l'Union européenne, déposée le 12 juillet 1967 et régulièrement renouvelée, en dernier lieu le 12 juillet 2017, désignant des pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties en classe 14.

La société Rolex France est titulaire de la marque verbale française "Rolex" n° 1355807 déposée le 23 mai 1986 et régulièrement renouvelée, en dernier lieu le 2 décembre 2015, pour désigner les produits de l'horlogerie et de la chronométrie en classe 14.

Monsieur [H] [I] se présente comme un artiste plasticien dont les influences sont issues du courant Pop Art. Ses créations sont proposées par plusieurs galeries dans différents pays du monde, sur le site internet de M. [I] <www.[07].com> et sur ses comptes sociaux sur Facebook, Instagram et YouTube.

En 2018, M. [I] a créé une collection d'œuvres en trois dimensions intitulée "3D Watches" représentant des villes intégrées dans des cadrans de montres.

Les sociétés Rolex exposent avoir constaté l'exploitation sans autorisation de leurs marques par M. [I], sur son site internet et sur les réseaux sociaux, afin de promouvoir et commercialiser ses tableaux de la collection "3D Watches".

À la suite d'un procès-verbal de constat établi le 22 avril 2022, les sociétés Rolex ont, le 26 avril 2022, mis en demeure M. [I] de cesser l'usage de leurs marques et de cesser de se placer dans leur sillage. Par un courriel du 16 mai 2022, M. [I] s'est opposé aux demandes des sociétés Rolex, et plusieurs courriers ont ensuite été échangés entre les conseils des parties.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, les sociétés Rolex ont fait assigner M. [I] à l'audience d'orientation du 15 juin 2023 de ce tribunal, en contrefaçon de marques et parasitisme.

L'instruction a été close par une ordonnance du 10 octobre 2024 du juge de la mise en état et l'affaire fixée à l'audience du 30 janvier 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, les sociétés Rolex SA et Rolex France demandent au tribunal de :- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- condamner M. [I] à verser à la société suisse Rolex SA 30 000 euros au titre du préjudice matériel, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 25 000 euros au titre du préjudice de dilution causés par la contrefaçon des marques renommées n° 976721, n° 476371, n° 1455112, n° 1455732 et n° 337156

- condamner M. [I] à verser à la société suisse Rolex France 30 000 euros au titre du préjudice matériel, 10 000 euros au titre du préjudice moral, et 5 000 euros au titre du préjudice de dilution causés par la contrefaçon de la marque renommée française n° 1355807
- condamner M. [I] à leur verser 25 000 euros chacune au titre du préjudice résultant des actes de parasitisme qu'il a commis
- interdire à M. [I] d'exploiter les marques renommées n° 976721, n° 476371, n° 1455112, n° 1455732 et n° 337156, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit (physique ou sur Internet) et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans les 10 jours du prononcé de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte
- ordonner le retrait des messages des réseaux sociaux de M. [I] exploitant les marques renommées n° 976721, n° 476371, n° 1455112, n° 1455732 et n° 337156 du clip vidéo litigieux de la plate-forme YouTube, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte
- ordonner la modification des tableaux de M. [I] faisant apparaître la marque "Yatch-Master" n° 1455732, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte
- débouter M. [I] de ses demandes au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [I] à leur payer 10 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [I] aux entiers dépens (dont les frais de constats), dont distraction au profit de la SCP Nfalaw en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, M. [I] demande au tribunal de :- à titre principal, débouter les sociétés Rolex France et Rolex SA de leurs demandes

- subsidiairement,

> rejeter les pièces 8.2 8.3 et 8.4 communiquées par les sociétés Rolex France et Rolex SA pour défaut de force probante

> débouter les sociétés Rolex France et Rolex SA de leurs demandes au titre de la contrefaçon de leurs marques et du parasitisme

- très subsidiairement, débouter les sociétés Rolex France et Rolex SA de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement des actes de contrefaçon et de parasitisme

- reconventionnellement, condamner les sociétés Rolex France et Rolex SA du fait de la procédure abusive engagée

- condamner les sociétés Rolex France et Rolex SA à lui payer, chacune, 20 000 euros au titre de ses préjudices moral et de temps perdu

- condamner solidairement les sociétés Rolex France et Rolex SA à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 20 000 euros, sauf à parfaire

- condamner les sociétés Rolex France et Rolex SA aux entiers dépens de l'instance qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 600 du code de procédure civile par son avocat, Maître Aude [Localité 10]-Albertini

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en faveur de M. [I].

MOTIVATION

1 - Sur la demande principale en contrefaçon de marques

Moyens des parties

Les sociétés Rolex revendiquent la renommée de leurs marques n° 976721, n° 1355807, n° 476371, n° 1455112, n° 1455732, n° 337156 et estiment que M. [I] les a utilisées sans autorisation à des fins économiques, notamment à travers un clip promotionnel, une diffusion sur les réseaux sociaux et qu'il a

fait usage de la marque “Yatch-Master” n° 1455732 sur certains produits afin de tirer indûment profit de sa notoriété. Elles contestent l’exception soulevée par M. [I] à leur monopole d’exploitation des marques, soulignant que l’exploitation réalisée donne l’impression d’un lien contractuel avec les requérantes et non l’exercice de sa liberté d’expression et que cette utilisation non autorisée a pour conséquence d’altérer le caractère distinctif de leurs marques, de les banaliser et de diluer leur identité, portant ainsi atteinte à leur valeur économique.

M. [I] conteste le monopole d’exploitation des marques détenue par les sociétés Rolex, invoquant sa liberté d’expression artistique. Il affirme que sa démarche relève du pop art, un courant artistique intégrant des marques dans les œuvres. Il conteste la renommée des marques des sociétés Rolex, qui, selon lui, ne parviennent pas à démontrer qu’elles exercent une influence distincte de celle des produits qu’elles désignent. Enfin, il soutient que l’usage des marques en question, loin d’être une exploitation commerciale visant à désigner des produits, s’inscrit dans une démarche artistique, notamment sur les réseaux sociaux et dans le clip promotionnel, ce qui empêche les sociétés Rolex de revendiquer des actes de contrefaçon, d’autant qu’aucun profit tiré de la renommée de ces marques, ni impact sur le comportement économique des consommateurs n’a été démontré.

Réponse du tribunal

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

Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, le titulaire d’une 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.

Interprétant les dispositions du règlement précité, la Cour de justice des communautés (CJCE devenue CJUE) a dit pour droit qu'une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une fraction significative du public concernée par les produits visés à son enregistrement et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services qu'elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. La Cour ajoute que doivent notamment être pris en compte dans l'examen de cette condition par le juge national, tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment l'ancienneté de la marque, son succès commercial, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage et l'importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l'existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs, mais appréciés dans leur globalité (CJCE 6 oct 2009, PAGO International c/ Tirolmilchregistrierte GmbH, C-301/07, point 25, TUE 5 mai 2015, Spa Monopole c/ OHMI et [Localité 8] International T 131/12, point 33).

L'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

1.1 - S'agissant de la renommée des marques des sociétés Rolex

En l'espèce, est invoquée la renommée des marques suivantes des sociétés Rolex : - marque verbale internationale verbale désignant la France "Rolex" n° 976721

- marque verbale française "Rolex" n° 1355807

- marque internationale semi-figurative désignant la France "Rolex" n° 476371

- marque verbale de l'Union européenne "GMT-Master" n° 1455112

- marque verbale de l'Union européenne "Yacht Master" n° 1455732

- marque verbale internationale désignant la France "Milgauss" n° 337156.

Au soutien de la renommée de leurs marques n° 976721, n° 1355807 et n° 476371 les sociétés Rolex produisent les résultats de plusieurs sondages et enquêtes de notoriété réalisés par divers instituts montrant que la marque "Rolex" est classée au premier rang mondial des marques les plus réputées auprès des consommateurs pendant quatre années consécutives entre 2014 et 2019 et qu'en 2021 et 2022 la marque "Rolex" occupe respectivement les deuxième et première positions mondiales dans ce classement (leur pièce n° 9.3, 9.6, 9.7 et 9.8). Selon le classement des cent entreprises les plus réputées (traduction du tribunal de "The 100 most reputable companies in the world"), réalisé dans quinze pays, dont la France, et basé sur des données recueillies via des enquêtes en ligne, des contenus médiatiques et des sources tierces, la marque "Rolex" figure en 2022 parmi les entreprises les plus réputées au monde (leur pièce n° 9.8). Enfin les sociétés Rolex ont procédé à l'achat de plusieurs encarts publicitaires de manière continue depuis 1932 dans la presse française pour promouvoir leurs produits sous le signe "Rolex" ainsi que leur logo à la couronne avec un budget de 1,5 millions d'euros consacré à la publicité en 2021, dont 53 % pour la presse écrite française (leurs pièces n° 10.1, 10.2, 10.4, et 10.6).

Concernant le logo à la couronne et la marque semi-figurative internationale n° 476371, celui-ci est systématiquement apposé sur les communications promotionnelles et publicitaires des sociétés Rolex à travers le monde ainsi que leurs sites internet et réseaux sociaux respectifs (leurs pièces n° 10.2 et 10.4). Ainsi le site <montres-de-luxe.com> qualifie la couronne de "symbole par excellence de la marque",

tandis que <cotemagazine.com> évoque une “mythique couronne, symbole de la marque”, dans deux articles du 10 novembre 2022 (leurs pièces n° 11.3 et 11.4).

Au vu de ces éléments, l'importance du budget publicitaire sur plusieurs années, le référencement de la marque dans la presse française, l'existence de sondages et enquêtes de notoriété, l'usage dans le temps et son étendue géographique, les sociétés Rolex démontrent la renommée de leurs marques n° 976721, n° 1355807 et n° 476371.

Concernant les marques n° 1455112, n° 1455732 et n° 337156, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Rolex, les pièces versées au débat n'établissent pas que ces marques sont connues d'une très large fraction du public. En effet, c'est uniquement les marques “Rolex” et son logo à la couronne qui jouissent d'une grande notoriété, les modèles de montre désignés sous les signes “Yacht Master”, “Milgauss” et “GMT Master” étant toujours utilisés en juxtaposition avec les signes “Rolex” et la couronne stylisée, seuls perçus comme renommés. Le dépôt de plusieurs marques concernant ces signes ne peut à lui seul caractériser leur renommée. Il en est de même pour les plaquettes de présentation des modèles de montres commercialisées sous ces signes respectifs qui ne sont pas des éléments suffisants pour attester des parts de marché détenus par les sociétés Rolex sous ces marques, de la réalité de leurs investissements aux fins de promotion de ces marques et du pouvoir d'attraction propre qu'elles exercent dans l'esprit du public (leurs pièces n° 12.1 à 14.8).

Il en résulte qu'il ne peut être fait droit aux demandes fondées sur l'atteinte à la renommée des marques “GMT Master” n° 1455112, “Yacht Master” n° 1455732 et “Milgauss” n° 337156.

1.2 - S'agissant des usages litigieux

La directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, à la lumière duquel les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle doivent être lues dans la mesure où elles en constituent la transposition, et le règlement européen précité rappellent dans leurs considérants 27 et 21 et dans leur article 14, paragraphe 2 que l'usage d'une marque fait par des tiers à des fins d'expression artistique devrait être

considéré comme loyal, dès lors qu'il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, outre que leurs dispositions devraient être appliquées de façon à garantir le plein respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté d'expression.

La même Cour a dit pour droit que l'usage de la marque n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsque :– il est fait d'une manière telle qu'il peut donner à penser qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque

– il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée

– il entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque

– ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le titulaire (CJCE, 17 mars 2005, *The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy*, C-228/03).

Au cas présent, s'agissant des marques n° 976721, n° 1355807 et n° 476371, M. [I] a fait usage de signes identiques sur ses réseaux sociaux, dans un clip promotionnel et une exposition artistique organisée en avril et mai 2022 à l'hôtel Royal Monceau à [Localité 9].

Ces pièces démontrent que s'agissant des marques "Rolex" n° 976721, n° 1355807 et n° 476371, si l'utilisation des signes "Rolex" dans les titres des œuvres de M. [I] relève de son expression artistique, la promotion de ces œuvres grâce à ces signes sur les réseaux sociaux et dans son clip vidéo dépasse néanmoins les usages loyaux en matière industrielle et commerciale. En effet, l'examen de ces pièces révèle de nombreuses exploitations des marques renommées "Rolex" à des fins promotionnelles, les signes étant parfois même associés au terme "Watch" désignant les montres. De même, un clip vidéo diffusé sur YouTube, mettant en avant un service de personnalisation de tableaux, affiche les signes "Rolex" ainsi que son logo à la couronne.

Dans ce contexte, l'identification de la marque sert un objectif d'auto-promotion, M. [I] tirant parti de la notoriété de ces marques pour valoriser ses œuvres. Face à la présence des signes distinctifs et du logo à la couronne dans une vidéo commerciale ainsi qu'à la reproduction à l'identique des marques sur les

réseaux sociaux, le public pertinent composé des amateurs de montres de luxe ne peut qu'associer ces éléments aux marques des sociétés Rolex et peut donner à penser qu'il existe un lien commercial entre lui et ces sociétés.

Dès lors, l'usage de ces marques par M. [I] ne respecte pas les principes de loyauté en matière commerciale et l'atteinte à la renommée des marques "Rolex" n° 976721, n° 1355807 et n° 476371 est caractérisée.

2 - Sur la demande principale en parasitisme

Moyens des parties

Les sociétés Rolex soutiennent que M. [I] a entendu se placer dans leur sillage pour profiter, sans bourse délier, de la notoriété et du prestige de leurs dénominations sociales et de leurs noms commerciaux en usant des signes "Rolex".

M. [I] oppose qu'aucun fait distinct de la contrefaçon n'est invoqué de sorte que les demandes de ce chef sont irrecevables, outre qu'il n'a nullement entendu parasiter la notoriété des sociétés Rolex.

Réponse du tribunal

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le parasitisme, qui n'exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).

Les agissements parasitaires peuvent être constitutifs d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil même en l'absence de toute situation de concurrence (en ce sens Cass. com, 30 janvier 1996, n° 94-15.725).

En l'occurrence, les demandes des sociétés Rolex reposent sur l'usage de la dénomination sociale et du nom commercial "Rolex", relevant de faits distincts des actes de contrefaçon.

Les sociétés Rolex justifient de campagnes publicitaires régulières dans des magazines à large diffusion, de partenariats avec des personnalités de renom et de collaborations avec des événements artistiques et sportifs caractérisant la valeur économique individualisée des signes "Rolex" qu'elles invoquent (leurs pièces n° 9.1 à 11.5 et 15.1 à 15.5).

M. [I] a multiplié les références aux signes "Rolex" dans le cadre de son activité artistique, l'évoquant dans ses publications sur les réseaux sociaux pour présenter et promouvoir ses œuvres, créant un risque d'association directe dans l'esprit du consommateur qui sera amené à croire à l'existence d'un lien ou d'un partenariat entre les parties à l'instance. Cette association est réelle, comme en atteste la vente d'œuvres d'art mentionnant les signes "Rolex" rendue possible grâce à la notoriété acquise par les dénominations des sociétés Rolex, comme l'affirme M. [I] lui-même : "les quelques collectionneurs ayant acheté les montres Rolex, dans lesquelles étaient incluses les villes [...] sont déjà des possesseurs des montres" (pièce Rolex n° 7.2).

Les actes parasitaires reprochés à M. [I] sont donc constitués.

3 - Sur les mesures réparatrices

Moyens des parties

Les sociétés Rolex demandent l'indemnisation de leurs préjudices résultant des actes de contrefaçon et de parasitisme, au regard du nombre de tableaux vendus et de leur prix contredisant le chiffre d'affaires déclaré par le défendeur et de la perte subie liée à la dilution de leurs marques, outre des mesures d'interdiction.

M. [I] soutient que les demanderesses ne démontrent pas le préjudice qu'elles invoquent, tandis qu'elles extrapolent sur le nombre des tableaux qu'il a réalisés, ceux vendus étant de trois entre 2021 et 2023.

Réponse du tribunal

3.1 - S'agissant de la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon

Aux termes des dispositions de l'article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

En application des dispositions de l'article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, celui-ci dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

L'emploi de l'adverbe "distinctement" et non "cumulativement", commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.

Les dispositions de l'article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle accordent à la juridiction ayant constaté la contrefaçon de marque, la possibilité d'ordonner que les produits contrefaits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

À ce titre, les pièces produites par les sociétés Rolex permettent de constater que M. [I] a diffusé, entre le 10 octobre 2018 et le 5 août 2021, dix messages sur les réseaux sociaux et, à tout le moins entre le 3 novembre 2021 et le 3 novembre 2022, un clip promotionnel sur le site YouTube faisant un usage

contrefaisant des marques “Rolex” (leurs pièces n° 8.1 à 8.7). Il a, par ailleurs, offert à la vente entre avril et mai 2022 douze tableaux faisant référence à leurs marques (mêmes pièces).

Si les sociétés Rolex avancent que ces tableaux sont vendus entre 4800 et 5200 euros, les pièces qu’elle produit ne l’établissent pas (leurs pièces n° 8.1 à 8.7).

À l’inverse, M. [I] justifie par les factures qu’il verse aux débats que les trois tableaux faisant référence aux marques des demanderesses qu’il a vendus, l’ont été entre 1700 et 1998 euros, pour un total de 5448 euros (ses pièces n° 7a, 8a, 8b, 9a et 9b).

Par ailleurs, aucune conséquence économique négative résultant de la contrefaçon n’est démontrée, le chiffre d’affaires des sociétés Rolex étant en augmentation de 11% entre 2022 et 2023 (pièce M. [I] n° 11).

L’usage des marques renommées des défenderesses leur a causé un préjudice moral résultant de la dilution et banalisation de leurs marques.

Au vu des ces éléments, M. [I] sera condamné à payer 2500 euros à chacune des sociétés Rolex en réparation de leur préjudice.

Il sera fait interdiction à M. [I] d’user des signes litigieux et fait droit au retrait des messages des réseaux sociaux et du clip vidéo sur le site YouTube porteurs des signes contrefaisants dans les termes du dispositif.

3.2 - S’agissant de la réparation du préjudice résultant du parasitisme

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens Cas. com., 12 février 2020, n° 17-31614).

Il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373).

Au cas présent, les sociétés Rolex ne versent aucune pièce au soutien de leurs demandes au titre des préjudices résultant du parasitisme.

Ces actes leur ayant nécessairement causé un préjudice moral, celui-ci sera réparé par l'allocation de 1500 euros chacune à titre de dommages et intérêts.

4 - Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

Moyen des parties

M. [I] invoque une procédure abusive intentée par les sociétés Rolex au détriment de sa liberté de création artistique.

Les sociétés Rolex estiment leur action en justice fondée.

Réponse du tribunal

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l'autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).

En l'espèce, l'action des sociétés Rolex étant, à tout le moins partiellement, fondée, leur droit d'agir n'a pas dégénéré en abus et les demandes à ce titre de M. [I] seront rejetées.

5 - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

5.1 - S'agissant des frais du procès

Selon l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent, notamment, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En application de cette disposition les frais d'un expert ou d'un officier public ou ministériel non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens (en ce sens Cass. 2ème civ., 12 janvier 2017, n° 16-10.123).

Aux termes de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Selon l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

M. [I], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat.

La demande des sociétés Rolex d'inclure les frais de constats de commissaire de justice dans les dépens sera rejetée, ceux-ci n'ayant pas été judiciairement ordonnés.

M. [I], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer 3000 euros à chacune des sociétés Rolex à ce titre.

5.2 - S'agissant de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'exécution provisoire de droit n'a pas à être écartée en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute les sociétés Rolex SA et Rolex France de leurs demandes d'indemnisation, d'interdiction et de modification des tableaux fondées sur l'atteinte aux marques renommées "GMT-Master" n° 1455112, "Yacht Master" n° 1455732 et "Milgauss" n° 337156 ;

Interdit à M. [H] [I] d'user des signes "Rolex" litigieux portant atteinte aux marques renommées "Rolex" n° 976721, n° 1355807 et n° 476371, suivant un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 180 jours ;

Ordonne à M. [H] [I] le retrait des signes "Rolex" litigieux de sa vidéo et de ses messages sur les réseaux sociaux litigieux, suivant un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 180 jours ;

Condamne M. [H] [I] à payer 2500 euros à la société Rolex SA et 2500 euros à la société Rolex France en réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux marques renommées "Rolex" n° 976721, n° 1355807 et n° 476371 ;

Condamne M. [H] [I] à payer 1500 euros à la société Rolex SA et 1500 euros à la société Rolex France en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme ;

Déboute la société Rolex SA et la société Rolex France du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

Condamne M. [H] [I] aux dépens, avec droit pour Maître Fabienne Fajgemaum, avocate au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir provision ;

Déboute les sociétés Rolex SA et Rolex France de leurs demandes d'inclure les frais de constats de commissaire de justice dans les dépens ;

Déboute M. [H] [I] de sa demande en procédure abusive et d'indemnisation ;

Condamne M. [I] à payer 3000 euros à la société Rolex SA et 3000 euros à la société Rolex France en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 9] le 02 avril 2025

La greffière Le président

Lorine Mille Jean-Christophe Gayet