- Arrêt commercial -

Audience publique du vingt décembre deux mille douze

Numéro 37999 du rôle

Composition:

Eliane EICHER, président de chambre,
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Danielle SCHWEITZER, conseiller,
Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée **A s.à r.l.**, établie et ayant son siège social à L-..., ..., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B..., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 21 octobre 2011,

comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t

la société de droit italien **S.p.A. B**, établie et ayant son siège social à I-... (Italie), ..., inscrite au registre de commerce de Milan sous le numéro ..., représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par acte d'huissier du 13 mai 2009, la société de droit italien S.p.A. B - ci-après B - a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée A - ci-après A - à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour :

voir ordonner à A de cesser et de faire cesser avec effet immédiat tout acte illégitime à l'égard de la requérante et des titulaires du droit d'auteur, incluant entre autres toute violation du droit d'auteur et des droits de licence et lui interdire tout particulièrement de fabriquer et/ou d'offrir et/ou d'exposer et/ou de stocker et/ou de vendre et/ou de livrer et/ou d'importer et/ou d'exporter au/du Grand-Duché de Luxembourg des modèles de meubles identiques ou ressemblant excessivement au modèle de la chaise X créé par C, ce sous peine d'une astreinte,

voir ordonner à A de retirer endéans les quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir tous les produits litigieux qu'il a fournis à ses acheteurs, et à mettre ces produits ensemble avec les modèles non vendus à la disposition de la requérante en vue de leur destruction à sa charge, sous peine d'une astreinte,

voir ordonner la publication du jugement à intervenir,

condamner la société A à payer une somme provisionnelle de 21.123 €,

désigner un expert-comptable avec la mission d'établir l'origine et l'ampleur de la contrefaçon,

condamner A au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 €.

A l'appui de sa demande B a exposé qu'elle est un fabricant italien de meubles renommés, qu'elle commercialise une chaise appelée chaise X qui est l'un des modèles de chaises X créés par feu C, designer reconnu dans le monde entier pour ses créations originales.

La demanderesse a fait valoir que les modèles de chaises X, dont la chaise par elle commercialisée, sont des œuvres tombant dans le champ d'application de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, qu'elle procède à cette commercialisation en vertu des droits de licence obtenus par elle auprès de la Stichting Auteursrechten C et de la Stichting Beeldrecht, fondations de droit néerlandais, titulaires du droit d'auteur sur des modèles de meubles de C, en particulier sur les modèles de chaises X, qu'en vertu de cette licence elle a obtenu le droit exclusif de fabriquer et de vendre les chaises X dans le monde entier.

La requérante a reproché à A d'offrir en vente et de vendre des copies des modèles de chaises X dans son show-room à Luxembourg. Il y aurait violation des droits d'auteur de B.

Par jugement du 15 mars 2011, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a dit :

que B a qualité pour agir en cessation et en réparation du dommage susceptible de naître d'une violation des droits d'auteur, que la chaise X, telle qu'elle a été créée par son auteur, constitue une œuvre dont l'originalité, de par ses lignes et sa composition, emporte la protection par le droit d'auteur, que la qualification de contrefaçon s'impose, que la demande de B est pourvue d'un objet, et il a condamné A à cesser l'importation, la commercialisation, l'offre à la vente et la vente des chaises contrefaites de C, sous peine d'une astreinte de 5.000 € par infraction à cette interdiction à compter de la signification du jugement, ordonné à A de mettre à disposition de la société B uniquement les chaises contrefaites pouvant se trouver dans ses locaux, condamné A à payer à B 5.000 € en réparation du dommage résidant dans l'atteinte à la réputation de la demanderesse, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu'à solde, ordonné la publication dans le quotidien Luxemburger Wort des extraits du jugement portant condamnation à charge d'A, et, avant tout autre progrès en cause, enjoint à A de verser les documents relatifs aux commandes et ventes des chaises litigieuses.

D'après les actes de procédure versés, ce jugement n'a pas fait l'objet d'une signification.

A a régulièrement relevé appel du jugement du 15 mars 2011 par acte de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 21 octobre 2011.

Elle demande de le réformer et de la décharger de toute condamnation prononcée à son encontre, alors que l'intimée interjetée régulièrement appel incident quant aux chefs de sa demande dont elle a été déboutée et conclut à la confirmation du jugement de première instance pour le surplus, sinon en ordre subsidiaire à la confirmation pure et simple de la décision de première instance.

Quant à la qualité à agir

L'appelante critique le jugement entrepris d'abord en ce qu'il a reconnu la qualité à agir de B.

Elle fait état de l'acte d'apport des héritiers de C au profit de la Fondation « *Stichting tot bescherming, beheer en administratie van de rechten van de rechthebbenden van wijlen de heer Dr C* », citant l'article 2.a de cet acte : « Concernant la cession précitée les règles suivantes sont d'application : a) La fondation aura le droit de propriété entier sur les droits qui lui ont été cédés en gestion et administration, de sorte que, à l'exclusion de toute autre personne, elle sera seule compétente pour exercer tous les droits et compétences liés aux droits cédés. »

Il en résulterait une cession exclusive à l'entité Stichting C ; le contrat de cession ne prévoirait ni la possibilité de donner une licence à un tiers, ni de donner un mandat à un tiers pour exercer et protéger ces droits d'auteur.

L'appelante conteste le contrat de licence dont se prévaut B.

Elle fait plaider ensuite qu'une action en justice de B n'est légitime que sous condition d'une autorisation écrite préalable de Beeldrecht qui aurait reçu en 1979 de la Stichting un mandat exclusif à Beeldrecht pour exercer et protéger les droits d'auteur, et que l'autorisation d'agir de Pictorights est une autorisation ex post.

L'intimée se réfère à la motivation du tribunal, l'appelante ne démontrerait pas en quoi elle serait erronée.

Elle déclare que la titulaire des droits d'auteur est la Stichting C et que B est la licenciée exclusive, qu'elle dispose en cette qualité, tant en vertu de la loi qu'en vertu du contrat de licence, du droit d'intenter des actions en justice contre les atteintes portées aux droits d'auteur qui lui ont été donnés en licence.

La Cour constate que dans le contrat de licence de droit d'auteur du 24 décembre 2007, conclu entre Stichting Beeldrecht - ci-après Beeldrecht - Stichting Auteursrechten - ci-après Stichting ou Fondation - C, d'une part, et B, d'autre part, les relations contractuelles ont été précisées comme suit : les héritiers de C et B ont signé un contrat de licence exclusif en 1971 pour la production et la vente de modèles de meubles de C, en 1979, la Fondation a donné à Beeldrecht un mandat exclusif pour exercer et protéger ses droits d'auteur, le 14 mars 1993, les héritiers de C ont cédé leurs droits d'auteur sur les créations de C à la Fondation, Beeldrecht, la Fondation et B ont signé un nouveau contrat de licence exclusive avec effet au 1^{er} janvier 1997, expressément limité à cinq modèles de meubles, le 24 décembre 2007, un nouveau contrat est conclu avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2011, dans ce contrat, la Fondation et Beeldrecht accordent à B une licence exclusive pour le monde entier pour fabriquer, distribuer et vendre des copies de cinq modèles de meubles C, dont la chaise X, 1934, SMA1252, en bois de cerisier avec une finition polie naturelle.

Si A déclare qu'elle comprend mal comment la Fondation aurait pu donner en 1979, quelques 14 années précédentes, un mandat relatif à un droit dont elle ne disposait pas encore, elle part de la prémisse que la Fondation n'aurait pas encore existé en 1979 ; or ceci n'est ni allégué, ni prouvé.

Les faits en cause datant de 2009 se situent donc dans la période régie par le contrat de licence de droit d'auteur du 24 décembre 2007.

Suivant la traduction versée au dossier d'extraits de l'acte de cession intervenu entre les héritiers C et la Stichting, la Fondation aura le droit de propriété entier sur les droits qui lui ont été cédés en gestion et administration, de sorte que, à l'exclusion de toute autre personne, elle sera seule compétente pour exercer tous les droits et compétences liés aux droits cédés.

En vertu du droit de propriété lui conféré, la Fondation a pu accorder à B une licence exclusive.

L'article 8 du contrat du 24 décembre 2007 dispose sub 2. que : « B entreprendra une action en justice contre toute atteinte si cette atteinte concerne des imitations/contrefaçons serviles des modèles. Beeldrecht et la Stichting ont également la possibilité de participer à ces actions (éventuellement judiciaires) contre le contrefacteur. Si B n'entreprend pas d'action judiciaire contre ces atteintes, Beeldrecht et la Stichting ont le droit d'agir elles-mêmes en justice. Beeldrecht et la Stichting restent toujours en droit d'entreprendre elles-mêmes une action en justice contre les atteintes à leur droit d'auteur. », et sub 3. : « Au cas où l'atteinte concerne des versions différentes ou des variantes de modèles, B n'agira pas en justice contre cette atteinte sans autorisation écrite de Beeldrecht. Beeldrecht et la Stichting ont le droit, mais ne sont pas obligés d'entreprendre des actions en justice contre ces atteintes. »

Les parties ne se prononcent pas sur la question de savoir si en l'espèce l'hypothèse réglée sub 2. ou celle réglée sub 3. est visée.

Si l'atteinte invoquée est une imitation ou une contrefaçon servile, le droit d'agir en justice appartient à B sans qu'elle ait besoin d'un accord de la part de Beeldrecht.

Si l'atteinte faisant l'objet du litige concerne des versions différentes ou des variantes de modèles, B avait besoin d'une autorisation écrite de Beeldrecht.

Le 31 décembre 2007, Stichting BEELDRECHT, Stichting Collective Rechten Illustratoren & Ontwerpers, dénommées les fondations disparaissantes, et Stichting de Visuelen/BSP, dénommée la fondation cessionnaire, ont fusionné avec effet à partir du 1^{er} janvier 2008 ; la fondation cessionnaire a acquis à titre universel l'intégralité du patrimoine des fondations disparaissantes.

Suivant un extrait du site internet de PICTORIGHT, versé en cause, PICTORIGHT est née de cette fusion.

Il résulte d'une déclaration de PICTORIGHT du 13 novembre 2009, que celle-ci a, en date du 19 janvier 2009, donné autorisation à B d'entreprendre des actions en justice contre A s.à r.l. et/ou A Möbeltischlerei D & Brakonier GbR à propos de l'exploitation d'une copie de la chaise X de C, dont une représentation figure en annexe 1 à l'autorisation, et d'agir

contre l'exploitation par A de la copie de la chaise X de C dont une représentation figure en annexe 2 à l'autorisation.

B disposait donc, conformément à la convention du 24 décembre 2007, d'une autorisation d'entreprendre une action en justice contre A, ce avant l'introduction de l'action devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 13 mai 2009.

Le premier moyen présenté en instance d'appel n'est donc pas fondé.

Quant à l'exception de transaction

L'appelante fait valoir que la déclaration d'abstention par elle envoyée en ce qui concerne les chaises X doit s'analyser comme une transaction et que la demande est sans objet.

L'intimée répond que l'objet de la demande est plus large que ce qui est visé par la déclaration d'abstention et qu'elle a un intérêt de faire ordonner la cessation des atteintes.

Le 3 avril 2009, D a, en sa qualité de représentant légal de la société A, a signé la déclaration d'abstention suivante : « (...)

Prenant en considération :

que la société de droit italien B S.p.A. (...) a acquis de la Stichting Auteursrechten C, titulaire du droit d'auteur sur la chaise X créée par C, le droit exclusif de fabriquer et commercialiser cette chaise, et ceci dans le monde entier,

que la soussignée a fabriqué, offert en vente, vendu et fait de la publicité pour des produits qui sont à considérer comme des contrefaçons de la chaise X, et ce faisant a enfreint les droits d'auteur relatifs à cette chaise :

déclare :

qu'en commettant les actes précités, elle a agi de façon illicite à l'égard de B S.p.A. et qu'elle a cessé et qu'elle cessera de commettre et fera cesser toute violation des droits de B S.p.A. relatifs à la chaise X, plus particulièrement la fabrication, l'offre, le stockage, l'exposition, la vente, la livraison, l'importation, l'exportation, la location de chaises qui sont à considérer comme des contrefaçons de la chaise X, créée par C, ainsi que la distribution ou la dissémination de tout support reprenant une illustration de ces chaises, ceci sous peine d'une peine immédiatement exigible de 5.000 € par acte contraire à la présente et par jour durant lequel cet acte persistera, sans préjudice au droit de B S.p.A. et du titulaire de droits d'auteur d'exiger une indemnisation complète de leur préjudice. »

La susdite déclaration unilatérale ne constitue pas un contrat de transaction.

Le litige porte sur deux chaises, par rapport auxquelles deux procès-verbaux d'huissier ont été dressés respectivement le 13 mars 2009 et le 30 mars 2009.

Par rapport à la deuxième, il est question d'un tabouret de bar par rapport auquel les mandataires d'A ont, dans un courrier du 7 avril 2009 ayant accompagné la déclaration d'abstention, considéré que ce n'est pas une contrefaçon du dessin de C et qu'il n'est donc pas concerné par la déclaration d'abstention.

Ce chef de la demande de B n'est donc pas visé par la déclaration d'abstention. Il en va de même des chefs de la demande de B autres que la cessation d'actes faisant l'objet de la déclaration d'abstention.

La demande de B a donc un objet et le second moyen de l'appelante est également à rejeter comme non fondé.

Quant à la contrefaçon

L'appelante critique la décision des juges de première instance en ce qu'ils ont retenu qu'il s'agissait d'une œuvre originale et en ce que les tabourets de bar ont été qualifiés de contrefaçon.

L'intimée fait plaider que la chaise X est originale au sens de la loi du 18 avril 2001 et protégée par le droit d'auteur. La reproduction même imparfaite ou partielle d'une œuvre protégée constituerait une contrefaçon à partir du moment où des éléments caractéristiques de l'œuvre originale sont repris.

Ainsi que le fait relever B, l'appelante ne maintient plus son moyen présenté en première instance selon lequel il existe une législation spécifique en matière de dessins et modèles, que la chaise X pourrait être protégée par ce biais et que dès lors la loi sur le droit d'auteur ne s'appliquerait pas.

L'article 1^{er} de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données dispose que : « Les droits d'auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu'en soient le genre et la forme ou l'expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d'ordinateur. »

Le litige porte sur deux meubles par rapport auxquels il est reproché à A d'avoir commercialisé des modèles identiques ou ressemblant excessivement aux modèles de la chaise X créée par C.

Le procès-verbal de constat de l'huissier de justice Yves TAPPELLA du 13 mars 2009 porte sur l'acquisition par l'huissier auprès d'A d'une chaise de type X, décrite sur la facture comme suit : « Stuhl in Z-Form, dem C-Stuhl nachempfunden (...) ».

Le procès-verbal de constat de l'huissier de justice Tom NILLES du 30 mars 2009 porte sur l'achat par l'huissier auprès d'A d'une chaise décrite sur la facture comme « Barhocker Z-Form. »

La chaise de C ne se présente pas sous une forme banale, accoutumée ; elle se distingue de suite par la particularité de sa forme en zigzag.

B relève correctement les éléments suivants :

« la forme en Z bien particulière à cette chaise, caractérisée par le fait qu'elle se compose de quatre panneaux, tous en bois plein, se succédant en une séquence rythmique (dossier, siège, support, socle), dans laquelle les panneaux verticaux alternent avec les panneaux horizontaux, et se terminent abruptement par des angles aigus, sans arrondis ;
l'absence de jambes remplacées par un panneau (support) unique faisant toute la largeur du siège et du socle ;
le fait que cette chaise n'a pas de pieds, mais repose sur un panneau inférieur unique constituant un socle ;
la forme trapézoïdale du siège (plus large à l'avant qu'à l'arrière) et du support (plus large au-dessus qu'à la base). »

Ainsi que l'a retenu le tribunal, la chaise C « bénéficie d'une nature propre qui porte la griffe de son créateur, C, et fait partie des classiques du design, tel que l'illustrent différents ouvrages de designs. » La chaise X C figure ainsi dans la publication « 1000 chaises » (Charlotte & Peter Fiell) et dans « The Furniture Collection Stedelijk Museum Amsterdam », versés par B.

Ayant un caractère d'individualité, se différenciant de toute autre chaise, la chaise X C constitue une œuvre artistique originale.

L'originalité de la chaise C a d'ailleurs, ainsi que l'a noté le tribunal, été reconnue par A dans la déclaration d'abstention par elle signée le 3 avril 2009.

Concernant la chaise faisant l'objet du procès-verbal de constat de l'huissier de justice Yves TAPPELLA du 13 mars 2009 A a reconnu qu'elle a fabriqué, offert en vente, vendu et fait de la publicité pour des produits qui sont à considérer comme des contrefaçons de la chaise X, et ce faisant a enfreint les droits d'auteur relatifs à cette chaise.

Dans le courrier du 7 avril 2009, les mandataires d'A ont encore précisé que : « Notre client a immédiatement arrêté toute fabrication, offre en vente, exposition, vente, importation des chaises illustrées dans l'annexe 2 de votre lettre du 2 avril 2009. (...) Notre client regrette le fait que ces chaises ont été mises en vente par erreur. »

Compte tenu de ce qui précède et à défaut de contestation présentée par A sur ce point en instance d'appel, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu'il a retenu qu'il y avait contrefaçon de la chaise X.

Pour ce qui est de la chaise ayant fait l'objet du constat de l'huissier de justice Tom NILLES du 30 mars 2009, A critique le jugement entrepris en ce qu'elle a été qualifiée de contrefaçon.

Il s'agirait d'une chaise distincte, à savoir un tabouret de bar ayant des proportions fortement différentes de la chaise X de C, le tabouret de bar posséderait un repose pied influençant considérablement l'expression générale du dessin, il s'agirait d'un acte créatif qui aurait d'ailleurs fait l'objet d'un dessin communautaire n° 001074199-0001.

Le tribunal a retenu que « la contrefaçon s'apprécie d'après les ressemblances avec l'œuvre originale et non pas d'après les différences ; (...) que la seule comparaison des reproductions photographiques des deux modèles de chaise (...) permet de constater que la ressemblance entre les deux modèles ne peut être fortuite puisque les éléments essentiels des caractéristiques du modèle de C se trouvent être reproduits sur le modèle litigieux. (...) la ligne, épurée et minimaliste, dont la forme du pied s'inspire de la lettre Z, de la chaise protégée se retrouve de façon flagrante sur les modèles de chaises commercialisées par A s.à r.l. ; ni l'emploi d'un bois différent, ni l'allongement de l'un des panneaux du pied de la chaise agrémenté d'un repose pied ne permettent de la considérer comme une œuvre différente. La qualification de contrefaçon s'impose. »

La contrefaçon doit s'apprécier en fonction des ressemblances sans s'arrêter aux différences de détail.

Il y a pour ce qui est de la chaise C et de la chaise vendue par A une impression visuelle d'ensemble identique tenant à la reprise de la forme (cf. JCI. Commercial, Marques - Dessins et modèles, fasc. 3410, no 24 et s ; no 33 et s.).

A reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions que les tabourets de bar sont inspirés des chaises X.

A déclare enfin qu'il y a en ce qui concerne le tabouret de bar un acte créatif de sa part qui a fait l'objet d'un dessin communautaire n° 001074199-0001.

B répond que la protection par le droit d'auteur est indépendante de la protection par le droit des dessins et modèles et que le dépôt d'un modèle ne permet pas d'échapper au grief de contrefaçon basé sur le droit d'auteur s'il est démontré, comme en l'espèce, que ce droit d'auteur est antérieur à la date de dépôt du modèle.

Le dépôt au titre de modèle communautaire, dont la date n'est pas précisée, mais qui étant récent est nécessairement postérieur à la création faisant l'objet du droit d'auteur en cause.

A ne précise pas, ni ne justifie dans quelle mesure ce dépôt met en échec la protection du droit d'auteur en cause.

Compte tenu de ce qui précède et par adoption des motifs du tribunal, sa décision est également à confirmer en ce qu'il a retenu qu'il y avait

contrefaçon quant à la chaise visée par le constat d'huissier du 30 mars 2009.

Quant à la demande en cessation

Les juges de première instance auraient, selon l'appelante, à tort fait droit à cette demande. A ne développe pas ce moyen.

L'intimée demande qu'il soit ordonné à A de mettre fin à l'atteinte de ses droits.

Le tribunal a retenu que la déclaration d'A d'avoir cessé toute fabrication, voire commercialisation des chaises incriminées en avril 2009 au plus tard est exacte en ce qui concerne les modèles identiques à la chaise X uniquement, et non pas pour les autres modèles repris dans le constat d'huissier, que la mesure d'interdiction requise par B est partant justifiée afin d'éviter toute pratique de contrefaçon de la part d'A ; le tribunal a limité cette mesure à la commercialisation de la chaise X pour laquelle il a pu vérifier qu'elle était une contrefaçon.

Par adoption des motifs de la juridiction de première instance, cette décision est à confirmer, sauf que la condamnation au paiement d'une astreinte en cas d'infraction à l'interdiction prononcée court à partir de la signification du présent arrêt.

Quant au préjudice

L'intimée réclame 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

L'appelante déclare n'avoir vendu que deux chaises, et ce aux deux huissiers de justice envoyés sur place par B, et contestant que les chaises vendues par A aient été de qualité moindre, elle qualifie de nul le préjudice moral de B.

Selon l'intimée il y a atteinte à sa réputation.

En tant que titulaire du droit d'auteur elle aurait droit à une indemnité pour préjudice moral par le seul fait de la contrefaçon et la vente de copies de qualité inférieure porterait atteinte à la réputation de l'ayant droit. Le risque de falsification ou de destruction de preuves par A devrait également être pris en compte. Le fait que les acheteurs ou les intéressés puissent penser que B ignore ou tolère ces contrefaçons ne fait qu'augmenter le dommage moral subi.

Quant au préjudice matériel, B déclare que la preuve des ventes d'A Möbeltischlerei à A n'a jamais été communiquée, en dépit de l'injonction du tribunal.

Elle interjette appel incident contre le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas ordonné d'expertise comptable ; en attendant le rapport d'expertise, l'intimée fait une évaluation du dommage matériel par elle invoqué.

Subsidiairement il conviendrait d'ordonner à A de verser tous les documents comptables permettant à B de déterminer le nombre de chaises contrefaisantes fabriquées, achetées, importées, exportées, distribuées ou vendues.

B fait valoir que le préjudice matériel consiste entre autres dans une perte de bénéfice dans son chef et dans les frais extra-judiciaires occasionnés par les agissements d'A, que la vente de contrefaçons détruit le marché. Prenant en compte la vente de 14 modèles de meubles contrefaits, elle évalue le manque à gagner à court terme à 1.135 € (prix de vente public sur la liste de prix B) – 30 % (frais directs en relation avec la fabrication et la commercialisation de ces meubles) = 794,50 € x 14 = 11.123 €.

Elle évalue le manque à gagner à plus long terme ex aequo et bono à 5.000 €.

L'appelante conteste également le montant réclamé à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

A reconnaît la vente d'une seule chaise X et d'un seul tabouret X et elle reconnaît avoir acheté 4 chaises X et 4 tabourets X à A Möbeltischlerei et les avoir exposés dans ses locaux.

Elle déclare que la société de droit allemand A Möbeltischlerei D und Brakonnier Gbr avait fabriqué 14 chaises inspirées des chaises X, qu'elle a vendu 8 de ces chaises à un client dans le cadre de travaux d'aménagement intérieur, que 4 chaises ont été cédées à un prix de 1.000 € + TVA en bloc à la société A, qu'une seule de ces chaises a été vendue à l'huissier TAPPELLA pour le prix de 650 € + TVA, que les 3 autres chaises ont entretemps été détruites.

Elle explique encore que 4 tabourets de bar inspirés des chaises X fabriqués par A Möbeltischlerei ont été vendus à A pour un prix global de 1.000 € + TVA, qu'une de ces chaises a été vendue à l'huissier NILLES au prix de 1.100 € + TVA et que les 3 autres chaises ont entretemps été détruites.

Comme B déclare qu'A a refusé de verser les documents qui avaient été requis par le tribunal dans le jugement du 15 mars 2011, à l'exception des deux factures pour les huissiers, l'utilité d'ordonner à nouveau la production de ces pièces n'est pas établie.

Les documents relatifs aux commandes et ventes des chaises litigieuses dont la production a été ordonnée par le tribunal n'étant pas

définis, ni ne pouvant être précisés quant à leur nombre, une condamnation à la production de ces pièces sous peine d'une astreinte ne peut pas non plus être prononcée.

Il ne pourra être tenu compte dans l'évaluation du préjudice que des agissements d'A, et non pas de ceux de la société A Möbeltischlerei, qui est une personnalité juridique différente et qui n'est pas partie au présent litige.

Un des éléments d'appréciation du préjudice subi par B est l'envergure des agissements d'A.

Aux fins de pouvoir l'apprécier, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un expert et de lui confier la mission telle que précisée au dispositif de l'arrêt.

Quant à la demande de mise à disposition des chaises litigieuses

L'appelante déclare ne plus disposer de la moindre chaise.

B demande qu'A soit condamnée à retirer, endéans les quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, tous les produits litigieux qu'elle a fournis à ses acheteurs, et à mettre ces produits ensemble avec les modèles non vendus à la disposition de la requérante en vue de leur destruction à sa charge, et ceci sous peine d'une astreinte de 5.000 € par jour de retard à exécuter ce retrait et cette mise à disposition.

Elle relève appel incident en ce que la condamnation à la mise à disposition n'a pas été assortie d'une astreinte.

Le tribunal a dit que, concernant les meubles vendus, leur mise à disposition par A n'est pas possible, ceux-ci n'étant plus en sa possession ; il a ordonné à A de mettre à disposition de B uniquement les chaises contrefaisantes pouvant se trouver dans ses locaux.

B ne présente pas de critique relative à la décision ayant limité la mise à disposition aux chaises contrefaisantes se trouvant dans les locaux d'A.

Cette décision est donc à confirmer.

L'appel incident de B en ce qu'il tend à voir assortir d'une astreinte la condamnation de mise à disposition ainsi prononcée est toutefois à déclarer fondé aux fins d'assurer l'exécution de la décision.

Quant à la demande de publication de la décision de justice

L'enjeu minimal de l'affaire serait, selon l'appelante, en disproportion flagrante avec la publication de la décision de justice qui risquerait de nuire sérieusement à sa réputation.

Selon l'intimée, cette mesure s'impose ; il y aurait lieu de vérifier si la publication est utile pour avertir des tiers que les chaises vendues sont des contrefaçons, que tel est le cas puisque les acheteurs d'A ou les personnes auxquelles A a distribué ces chaises n'ont pas pu être identifiées, ni donc averties.

Le tribunal a dit que la mesure sollicitée est de nature à restaurer l'image de qualité ainsi que la confiance de la clientèle de B, obligatoirement entamée par l'existence de produits contrefaits.

Par adoption de ces motifs, et aux fins d'information de la clientèle, le chef afférent de la décision entreprise est également à confirmer.

Quant aux demandes présentées sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile

L'appelante et l'intimée concluent à l'octroi d'une indemnité de procédure de respectivement 1.500 € et 5.000 €.

En l'état actuel de la procédure, ces demandes sont réservées.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l'appel principal et l'appel incident,

dit l'appel incident d'ores et déjà partiellement fondé,

dit l'appel principal non fondé en ce qu'il porte sur la condamnation de la société à responsabilité limitée A à cesser l'importation, la commercialisation, l'offre à la vente et la vente des chaises contrefaisantes de C sous peine d'une astreinte de 5.000 € par infraction à cette interdiction,

dit que cette condamnation est prononcée sous peine de cette astreinte à compter de la signification du présent arrêt,

dit l'appel principal non fondé en ce qu'il porte sur la condamnation de la société à responsabilité limitée A de mettre à disposition de la société B S.p.A. les chaises contrefaisantes pouvant se trouver dans ses locaux,

dit que cette condamnation est prononcée sous peine d'une astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,

dit l'appel principal non fondé en ce qu'il porte sur la condamnation relative à la publication de la décision de justice,

ordonne à la société à responsabilité limitée A de publier dans le quotidien Luxemburger Wort dans un délai de quinze jours à partir de la signification du présent arrêt les extraits suivants :

« Par jugement du 15 mars 2011, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg statuant sur la demande de la société de droit italien B S.p.A., a condamné la société à responsabilité limitée A, établie à Luxembourg, dans les termes suivants : (...)

condamne la société à responsabilité limitée A à cesser l'importation, la commercialisation, l'offre à la vente et la vente des chaises contrefaites de C sous peine d'une astreinte de 5.000 € par infraction à cette interdiction à compter de la signification du présent jugement.

Par arrêt du 20 décembre 2012, la Cour d'appel, a confirmé ce chef du jugement dans les termes suivants :

dit l'appel principal non fondé en ce qu'il porte sur la condamnation de la société à responsabilité limitée A à cesser l'importation, la commercialisation, l'offre à la vente et la vente des chaises contrefaisantes de C sous peine d'une astreinte de 5.000 € par infraction à cette interdiction,

dit que cette condamnation est prononcée sous peine de cette astreinte à compter de la signification du présent arrêt »,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Raphaël LOSCHETTER, expert-comptable, demeurant à L-8028 Strassen, 26, rue Mathias Goergen, avec la mission de :

concilier les parties si faire se peut, sinon :

- de vérifier dans les documents, et en particulier les documents comptables, de la société à responsabilité limitée A, le nombre de chaises X par elle achetées auprès de la société A Möbeltischlerei, ou auprès d'un autre vendeur,
- de vérifier ce qui est advenu de ces chaises,
- d'indiquer le nombre de chaises mises en vente, vendues ou cédées gratuitement,
- de préciser le résultat de ces recherches dans un rapport écrit et motivé,

charge le président de chambre Eliane EICHER du contrôle de cette mesure d'instruction,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert au montant de 800 €,

ordonne à la société B S.p.A. de payer ladite provision à l'expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 31 janvier 2013 et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile,

dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avvertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après paiement ou consignation d'une provision supplémentaire,

dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais,

dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, au plus tard le 29 mars 2013,

dit que, le cas échéant, l'expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu,

dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre,

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.