

Jugement commercial II No. 280 117

Audience publique du vendredi, vingt-quatre février deux mille dix-sept.

Numéro 173 143 du rôle

Composition :

Jean-Paul HOFFMANN, 1<sup>er</sup> vice-président ;  
Nadine WALCH, 1<sup>er</sup> juge ;  
Nathalie HILGERT, 1<sup>er</sup> juge ;  
Paul BRACHMOND, greffier.



**Entre :**

- 1) la société de droit italien **FENDI SRL**, établie et ayant son siège social à I-00189 Rome, Via Flaminia, 968, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée en Italie sous le code fiscal 00466430584 et le numéro de TVA 00900421009 ;
- 2) la société de droit italien **FENDI ADELE SRL**, établie et ayant son siège social à I-00144 Rome, Palazzo della Civiltà Italiana Quadrato della Concordia, 3, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée en Italie sous le code fiscal 00466730587 et le numéro de TVA 00900541004 ;
- 3) la société de droit italien **FENDI ITALIA SRL**, établie et ayant son siège social à I-00144 Rome, Palazzo della Civiltà Italiana Quadrato della Concordia, 3, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée en Italie sous le code fiscal 03897971002 ;

**parties demanderesses** aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, en date du 24 septembre 2015 ;

**défenderesses sur reconvention**, comparant par la société à responsabilité limitée NautaDutilh Avocats Luxembourg SARL, établie et ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, représentée aux fins des présentes par Maître Vincent WELLENS, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,

**et :**

la société **COACH Inc**, organisée selon les lois de Maryland et ayant son siège social à 516 West 34th Street, New York, NY 10001, inscrit sous le IRS Employer Identification Number (EIN) 52-2242751, représentée par l'organe compétent de la

société habilitée à la représenter en justice, ayant une succursale COACH Inc, Luxembourg Branch à L-3372 Leudelange, 2, rue Jean Fischbach, représentée par COACH Inc, sinon par tout autre organe compétent habilité à le représenter en justice;

**partie défenderesse** aux fins du prédit exploit Luc KONSBRUCK du 24 septembre 2015,

**demanderesse par reconvention**, comparant par la société à responsabilité limitée Loyens & Loeff Luxembourg SARL, établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen, représentée aux fins des présentes par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg.

---

## Le Tribunal:

### Faits

La maison de couture et de prêt-à-porter de luxe FENDI, créée en 1925 en Italie, fait partie du groupe LVMH depuis 2005. Une des créations de FENDI dans le domaine de la maroquinerie est le sac PEAKABOO qui a été lancé sur le marché en 2009.

Le modèle est protégé par un dessin ou modèle communautaire enregistré le 24 février 2009 sous le numéro 001090922-0001 lequel couvre les aspects suivants :



La société de droit italien FENDI ADELE S.r.l. est titulaire du modèle. Une licence a été donnée à FENDI S.r.l. en vue de la production du produit et une sous-licence a été donnée à FENDI ITALIA S.r.l. en vue de sa commercialisation.

Ce sac est vendu dans les magasins FENDI dans l'Union européenne ainsi que sur le site internet [www.fendi.com](http://www.fendi.com). Il est représenté comme suit :



La société COACH Inc. a été constituée en 1941 à New York et est spécialisée dans la création d'accessoires de maroquinerie. Elle est essentiellement présente en Amérique du Nord et en Asie. COACH a une succursale et une filiale au Grand-Duché de Luxembourg.

En 2014, elle a commencé à commercialiser le sac suivant sous le nom de GRAMERCY.



Reprochant à COACH de contrefaire son modèle, FENDI S.r.l. et FENDI ADELE S.r.l. ont saisi la justice italienne. Cette procédure s'est soldée par un jugement d'incompétence territoriale.

## Procédure

Par exploit d'huissier de justice du 24 septembre 2015, les sociétés de droit italien FENDI S.r.l., FENDI ADELE S.r.l. et FENDI ITALIA S.r.l. (ci-après « les entités FENDI ») ont donné assignation à COACH devant le tribunal de ce siège, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2016.

Le juge-rapporteur a été entendu dans son rapport oral à l'audience du 21 décembre 2016.

## Prétentions des parties

Les entités FENDI demandent au tribunal de constater que COACH, en commercialisant des sacs à main reprenant les caractéristiques essentielles du sac PEEKABOO, viole le modèle communautaire enregistré le 24 février 2009 sous le numéro 001090922-0001 et, en ordre subsidiaire, viole les droits d'auteur de FENDI ADELE S.r.l. et les règles applicables en matière de concurrence déloyale au moins en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.

En conséquence, elles demandent :

- d'enjoindre à COACH de cesser toute commercialisation des sacs à main reprenant les caractéristiques essentielles du sac PEEKABOO, et ce dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et sous peine d'une astreinte de 10.000,- EUR par jour à payer à chacune des parties demanderesses pour chaque produit contrefait mis en vente et pour chaque support publicitaire, avec un maximum de 1.000.000,- EUR ;
- d'ordonner à COACH de leur fournir toutes les informations dont elle dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution du sac GRAMERCY et de leur communiquer toutes les données s'y rapportant et plus particulièrement de leur fournir les informations quant aux quantités du sac GRAMERCY vendues à ses distributeurs ou directement au consommateur via son site [www.coach.com](http://www.coach.com), ainsi que quant au chiffre d'affaires y afférant, et ce dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 10.000,- EUR à payer à chaque partie demanderesse par jour que cet ordre n'est pas entièrement respecté avec un maximum de 500.000,- EUR ;
- d'ordonner à COACH de détruire, à ses frais, les sacs GRAMERCY qui seraient encore en stock ou autrement dans les circuits commerciaux autorisés de COACH, voire, à titre subsidiaire, de les rappeler et de définitivement mettre à l'écart des circuits commerciaux, et ce dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et sous peine d'une astreinte de 10.000,- EUR à payer à chaque demanderesse par jour que cet ordre n'est pas entièrement respecté avec un maximum de 500.000,- EUR ;
- de constater que tous les ordres précédents auront effet sur l'ensemble du territoire communautaire en cas d'une atteinte du modèle communautaire ou, à titre subsidiaire, sur les territoires français, allemand, britannique et espagnol au cas où ce modèle ne serait pas violé mais les actes de COACH

constitueraient une violation des droits d'auteur des parties demanderessees, voire un acte de concurrence déloyale ou une pratique commerciale déloyale dans ces territoires respectifs ;

Elles sollicitent que COACH soit condamnée à leur payer la somme de 50.000,- EUR (60% à FENDI ITALIA S.r.l., 20% à FENDI S.r.l. et 20% à FENDI ADELE S.r.l.) ou tout autre montant supérieur à déterminer par le Tribunal ou à dire d'expert, à titre de préjudice matériel, avec les intérêts légaux à partir de la présente demande en justice et que COACH soit condamnée à payer à chacune des parties demanderessees la somme de 10.000,- EUR à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.

Elles réclament encore la publication et l'affichage du dispositif du jugement, aux frais de COACH, dans le journal français « Le Monde » et une traduction allemande dudit dispositif dans le journal « Frankfurter Allgemeine Zeitung » dans les dimensions normalement applicables, et ce dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 10.000,- EUR à payer à chaque demanderesse par jour que cet ordre n'est pas entièrement respecté avec un maximum de 500.000,- EUR ;

Elles sollicitent finalement que COACH soit condamnée à payer à chacune des parties demanderessees une indemnité d'au moins 10.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, tel qu'interprété à la lumière de l'article 14 de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle (ci-après la « Directive 2004/48 »), sa condamnation à tous les frais et dépens de l'instance ainsi que l'exécution provisoire du jugement sans caution.

La défenderesse soulève in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal saisi quant à la demande subsidiaire basée sur les droits d'auteur et la demande à titre plus subsidiaire basée sur les règles de concurrence déloyale et elle se rapporte à prudence de justice quant à la compétence territoriale du tribunal saisi quant à la demande basée sur le dessin ou modèle communautaire.

Dans le cadre de la demande basée sur le dessin ou modèle communautaire, COACH formule une demande reconventionnelle qui tend à l'annulation du dessin ou modèle communautaire n°001090922-0001 et elle conclut au débouté de la demande principale des entités FENDI. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater que le sac GRAMERCY ne reproduit pas la caractéristique principale du sac PEEKABOO, qu'il existe de nombreux éléments de différenciation entre le sac GRAMERCY et le sac PEEKABOO, que le sac GRAMERCY produit sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente du sac PEEKABOO et que COACH ne porte pas atteinte au dessin ou modèle communautaire n°001090922-0001 de FENDI. Elle sollicite que les entités FENDI soient déboutées de tous les chefs de demandes formulés. A titre subsidiaire, elle demande un délai de 90 jours pour se conformer aux différentes mesures demandées.

Elle sollicite également que les entités FENDI soient déboutées dans le cadre de leur demande basée sur les droits d'auteur et sur la concurrence déloyale.

COACH demande la condamnation solidaire sinon in solidum, sinon chacune pour le tout des entités FENDI à lui payer une indemnité de 10.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

## Moyens des parties

### **Les entités FENDI**

Les entités FENDI justifient la compétence territoriale du tribunal saisi de la demande basée sur le modèle communautaire sur base de l'article 82.1 du Règlement 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires (ci-après « RDMC »). La succursale luxembourgeoise de COACH devrait être considérée comme établissement au sens de cette disposition.

Le tribunal saisi serait encore compétent pour connaître de la demande basée sur les droits d'auteurs et les législations en matière de pratiques commerciales déloyales en application de l'article 6.1 du Règlement 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « Règlement 1215/2012 »), combiné à l'article 41 du Nouveau Code de procédure civile.

Au fond, les demanderesses font valoir que la commercialisation du sac GRAMERCY porte atteinte au modèle déposé de FENDI. L'action en contrefaçon est basée sur l'article 10.1 du RDMC. Il y aurait violation des droits de dessin ou modèle car le sac litigieux reprendrait les caractéristiques principales du modèle antérieurement déposé et ne produirait pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. Au contraire, l'impression visuelle produite serait quasi-identique. En particulier, les principales caractéristiques, en relation avec la forme, la structure et la finition superficielle du sac, reprises par le sac GRAMERCY, seraient les suivantes :

- forme en trapèze,
- version classique et version mini avec des dimensions similaires,
- coutures se trouvant au même endroit,
- languette se trouvant dans la partie la plus supérieure du sac,
- languette délimitée et contrastée d'un épais fil ciré et contenant en son sein les pattes de serrage,
- présence de deux pattes de serrage,
- plis sur le côté froncés de la même manière,
- fermoir en métal pivotant au milieu de la partie supérieure du sac,
- présence d'une poche intérieure avec une fermeture éclair,
- cloison intérieure positionnée au milieu du sac,
- présence d'une poignée unique en forme ovale,
- fermoir métallique centré sur la partie supérieure de chaque côté de la cloison,
- fixation des sangles métalliques soutenant la poignée sur la cloison intérieure.

La contrefaçon devrait s'apprécier de manière globale d'après les ressemblances et non selon les différences et la protection conférée par un dessin ou modèle porterait sur la forme et non sur sa matière ou sa couleur.

La comparaison des dessins ou modèles ne serait souvent pas directe mais serait basée sur un souvenir imparfait et indirect.

Les deux sacs auraient des dimensionnements, un poignet et un compartimentage quasi-identiques, de sorte qu'ils seraient portés et utilisés de la même manière.

L'argument de COACH selon lequel le GRAMERCY ne produirait pas l'effet PEEKABOO est contesté par les entités FENDI qui font valoir que le sac ne serait jamais porté avec son côté facial ouvert. De plus, le modèle, tel que déposé, mettrait l'accent sur l'extérieur du PEEKABOO et montrerait le sac ouvert des deux côtés.

Les divergences minimales entre les sacs, énumérées par COACH, ne suffiraient pas à créer une impression globale différente, ce d'autant plus que la liberté créatrice dans la conception de sacs à main pour femmes serait grande.

Les entités FENDI contestent la demande reconventionnelle tendant à l'annulation du modèle. Elles estiment que le modèle PEEKABOO diffère à de nombreux égards des sacs Kelly et Birkin d'Hermès et du sac Miss Sicily de Dolce & Gabbana, présents sur le marché avant 2009. Le caractère nouveau et individuel du PEEKABOO ne saurait être mis en cause.

Ainsi, le Birkin et le Miss Sicily n'auraient pas la même forme trapézoïdale et aucun de ces sacs n'aurait un des éléments les plus caractéristiques de PEEKABOO, à savoir la languette dans la partie tout à fait supérieure du sac.

Les entités FENDI reprochent à COACH de vouloir prouver l'absence de caractère nouveau en disséquant les éléments individuels du sac et en analysant si ces éléments se retrouvent dans d'autres sacs. Or, la Cour de Justice aurait décidé que le caractère nouveau du modèle devrait être apprécié non pas sur la base d'une combinaison d'éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement.

A titre subsidiaire, les entités FENDI se basent sur la violation de leurs droits d'auteur, notamment en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, c'est-à-dire des pays où des offres en vente du GRAMERCY ont été constatées récemment par huissier de justice.

L'ensemble de ces législations protégerait des produits de maroquinerie contre des reproductions non autorisées de leurs caractéristiques essentielles.

Plus subsidiairement, la commercialisation du GRAMERCY constituerait une violation de la législation française, allemande, espagnole et anglaise relative aux pratiques commerciales déloyales.

Quant aux mesures sollicitées, les entités FENDI sollicitent la cessation de la commercialisation du GRAMERCY sur base de l'article 89.1 du RDMC et demandent que cette interdiction vise tous les Etats membres de l'Union européenne, au vu du caractère unitaire d'un dessin ou modèle communautaire.

La communication des chiffres quant à la commercialisation du GRAMERCY est sollicitée sur base de l'article 3.18.4 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »), applicable en vertu de l'article 88.2 du RDMC. Le rappel des circuits commerciaux est basé sur l'article 3.18.1 de la CBPI.

Les entités FENDI font valoir avoir subi un dommage moral indemnisable eu égard à l'article 13 de la Directive 2004/48.

Les dommages et intérêts pour dommage matériel devraient être déterminés conformément à l'article 3.17.2.a) de la CBPI et comprendraient une compensation pour les bénéfices que COACH a pu tirer de la commercialisation du sac contrefaisant mais également les redevances que COACH aurait dû payer pour la commercialisation du sac, la dépréciation des exemplaires originaux et la privation de la possibilité de vendre ceux-ci au lieu des sacs contrefaisants. Il faudrait également tenir compte de l'atteinte au pouvoir attractif et à la vulgarisation résultant d'une violation de droits intellectuels. Il faudrait fixer les dommages et intérêts au moins sur la base du prix de vente du GRAMERCY, à savoir 565,- EUR sans que le montant ne puisse être inférieur à 50.000,- EUR.

Les mesures de publications, demandées sur base de l'article 3.18.7 de la CBPI, tendraient à avertir le public que les produits contrefaisants constituent des contrefaçons illicites ce qui serait utile étant donné que les acheteurs seraient difficilement identifiables.

L'indemnité réclamée sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile devrait, conformément à l'article 14 de la Directive 2004/48, couvrir l'intégralité des sommes exposées au cours de la procédure.

## **COACH**

COACH fait valoir que, dans le cadre de la procédure italienne, les entités FENDI avaient contesté que la succursale luxembourgeoise puisse être considérée comme établissement au sens du RDMC. Elles seraient de mauvaise foi en invoquant actuellement le contraire.

Dans le cadre de son moyen d'incompétence territoriale pour connaître la demande basée sur la législation en matière de droits d'auteur et de pratiques commerciales déloyales, COACH, n'ayant aucun domicile dans un Etat membre de l'Union européenne, fait valoir que les entités FENDI ne pourraient se prévaloir du Règlement 1215/2012. Le litige n'aurait pas trait à l'exploitation d'une succursale, de sorte que la compétence ne pourrait pas être fondée sur les articles 6 dudit Règlement 1215/2012 et 41 du Nouveau Code de procédure civile.

Au fond, COACH conteste la validité du modèle de FENDI. Dans le cadre de sa demande reconventionnelle basée sur l'article 25.1 du RDMC, elle fait valoir que les caractéristiques essentielles du sac PEEKABOO ne présenteraient ni de nouveauté, ni de caractère individuel particulier. Les caractéristiques du sac FENDI seraient communes à une multitude de sacs à main commercialisés avant la mise sur le marché du PEEKABOO, dont notamment les sacs Birkin et Kelly d'Hermès et Miss Sicily de Dolce & Gabbana.

COACH se réfère notamment à différents commentaires de bloggeuses de mode selon lesquelles le PEEKABOO ressemblerait fortement à ces sacs.

Les similitudes auraient notamment trait à la forme en trapèze, à l'empêchement du sac, à la poignée ovale, au fermoir pivotant, à la forme rectangulaire du fermoir ainsi qu'à la présence et au positionnement des pattes de serrage. Le PEEKABOO ne produirait pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par les prédicts sacs.



A titre subsidiaire, et en relation avec la demande principale des entités FENDI, COACH conteste que son sac soit une contrefaçon ou imitation du PEEKABOO. Il ne reprendrait pas la particularité essentielle de celui-ci, à savoir son revêtement interne caractérisant l'effet PEEKABOO et qui peut être personnalisé selon les goûts des clients. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, l'appréciation de l'impression globale produite sur l'utilisateur averti inclurait la manière dont le produit serait utilisé. Le PEEKABOO serait systématiquement présenté à la vente et porté de façon ouverte.

A défaut pour le sac GRAMERCY de produire cette caractéristique essentielle qu'est l'effet PEEKABOO, l'impression visuelle globale générée par celui-ci serait manifestement différente de celle générée par le sac PEEKABOO, de sorte qu'aucune contrefaçon ne serait établie.

COACH met également l'accent sur les nombreuses divergences entre les deux sacs, tels que notamment leur forme, la fixation de la poignée, le fermoir, les boucles décoratives, l'étiquette et l'emblème, l'empiècement du sac, la doublure, la cloison interne et les pattes de serrage. La présence du logo COACH permettrait également de différencier les sacs litigieux et d'éviter tout risque de confusion.

Les différences quant à la forme, à la structure et à la finition superficielle produiraient clairement une impression globale différente sur l'utilisateur averti.

En relation avec la demande basée sur les droits d'auteur, COACH conteste que le PEEKABOO puisse être une œuvre protégée faute de satisfaire au critère d'originalité. Il n'y aurait par ailleurs aucune reproduction de l'élément essentiel du PEEKABOO.

COACH conteste également toute violation des législations en matière de pratiques commerciales déloyales.

En relation avec les demandes accessoires, COACH s'oppose à la communication des chiffres relatifs à la commercialisation du sac dans l'Union européenne au motif que cette mesure serait injustifiée et disproportionnée. Elle serait encore préjudiciable à COACH et risquerait de porter atteinte à son secret d'affaires. La mesure ne serait demandée que pour pallier à la carence des entités FENDI dans l'établissement de leurs prétentions notamment en termes de dommages et intérêts.

COACH s'oppose encore au rappel des sacs des circuits commerciaux.

Quant aux dommages et intérêts réclamés, COACH conteste que les entités FENDI aient démontré l'existence d'un préjudice subi du fait de la commercialisation du GRAMERCY. Elle conteste que la commercialisation du GRAMERCY ait eu une quelconque incidence sur la vente du PEEKABOO.

COACH s'oppose à la demande de publication du dispositif du jugement qui risquerait d'avoir un effet médiatique dévastateur pour elle et lui causerait un préjudice économique irréversible.

## Motifs de la décision

### **Quant à la compétence territoriale pour connaître de la demande basée sur les dessins ou modèles**

Aux termes de l'article 82 du RDMC « 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions de la convention d'exécution applicables en vertu de l'article 79, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 81 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2. Si le défendeur n'a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3. Si ni le défendeur ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège ».

Il est constant en cause que la société défenderesse a créé le 3 septembre 2010 une succursale au Luxembourg.

Sauf à reprendre les arguments des entités FENDI dans le cadre de la procédure italienne, COACH reste en défaut de développer en quoi sa succursale ne pourrait être considérée comme un établissement au sens de l'article précité. Elle ne fait valoir aucun moyen propre et a, par ailleurs, défendu la thèse contraire lors de la procédure en Italie.

Le RDMC ne donne pas de définition du terme d'établissement employé à l'article 82 précité. A défaut pour l'article 82 de reprendre les termes « établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté » tels qu'utilisés à d'autres endroits du RDMC, il y a lieu de conférer à la notion d'établissement sa signification habituelle.

Une succursale est définie comme « établissement qui dépend d'une maison mère » (cf. Larousse) ou encore comme « établissement commercial créé par une entreprise ou une société, qui jouit d'une certaine autonomie par rapport à l'entreprise ou à la société créatrice, sans en être juridiquement distinct » (Lexique des termes juridiques). La succursale est un terme juridique qualifiant un établissement faisant partie d'un groupe et disposant d'une certaine autonomie de gestion et de direction sans toutefois disposer de la personnalité juridique.

La société défenderesse a une présence officielle et juridiquement reconnue au Luxembourg. Sa succursale doit être considérée comme établissement au sens de l'article 82 du RDMC. Le tribunal saisi est ainsi territorialement compétent pour connaître de la demande basée sur le RDMC.

Il résulte de l'article 83 paragraphe 1<sup>er</sup> du RDMC que le tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 82 paragraphes 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre.

## **Quant à la demande reconventionnelle tendant à l'annulation du dessin ou modèle communautaire**

Dans un souci de logique juridique, il convient d'analyser d'abord la demande reconventionnelle en annulation du dessin ou modèle.

L'article 3 du RDMC définit le dessin et modèle comme suit :

- « a) « dessin ou modèle »: l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation;
- b) « produit »: tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symboles graphiques et caractères typographiques, à l'exclusion, toutefois, des programmes d'ordinateur;
- c) « produit complexe »: un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit ».

Aux termes de l'article 4, paragraphe 1 du RDMC, « la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ».

« Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'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 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 (article 5 du RDMC) ».

« 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.

Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle » (article 6 du Règlement).

Selon l'article 25 du RDMC, « un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que:

- a) si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 3, point a);
- b) s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9; (...) ».

COACH conclut à la nullité du modèle FENDI au motif que celui-ci ne répondrait pas aux conditions de nouveauté et de caractère individuel.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les entités FENDI que les modèles de sacs invoqués par COACH ont été divulgués antérieurement au dépôt du modèle litigieux.

Bien qu'en relation avec la condition du caractère individuel, le considérant n°14 du RDMC fasse référence à la nécessité d'une différence « claire » entre l'impression globale que le dessin ou modèle produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, il est admis que seule une différence non qualifiée est exigée (Jurisclasseur, Marques, Dessins et Modèles, Fasc. 3230, Nouveauté. Caractère propre. Originalité, n°41).

L'examen du caractère individuel d'un dessin ou modèle dépend de l'impression globale que celui-ci produit sur l'utilisateur averti.

La notion d'utilisateur averti a été définie par la jurisprudence comme désignant un utilisateur doté non d'une attention moyenne, mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Il s'agit d'une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen et celle de l'homme de l'art, expert doté de compétences techniques approfondies (C.J.U.E., 20 octobre 2011, C-281/10, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic SA, n°53). Si l'utilisateur averti n'est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n'est pas non plus l'expert ou l'homme de l'art capable d'observer dans le détail les différences minimales susceptibles d'exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l'utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise (idem, n°59).

L'utilisatrice avertie d'un modèle de sac à main est une « femme avertie, qui s'intéresse, comme possible utilisatrice, aux sacs à main » (Trib. UE, 10 sept. 2015, T-525/13 et T-526/13, H&M Hennes & Mauritz c/ OHMI et Yves Saint-Laurent, n°23).

Dans le cadre de l'examen de l'impression globale produite par un dessin ou modèle sur un utilisateur averti, la Cour de Justice a clairement affirmé que cette impression doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d'éléments isolés tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement (C.J.U.E., 19 juin 2014, C-345/13, Karen Millen Fashion Ltd / Dunnes Stores).

Quant à la question de savoir si l'utilisateur averti procède à une comparaison directe ou indirecte (fondée sur ce qui a pu rester dans sa mémoire) des dessins ou modèles en cause, la Cour de Justice a retenu que la nature même de l'utilisateur averti implique que, lorsque cela est possible, il procédera à une comparaison

directe des dessins ou modèles en cause. Elle a cependant admis qu'il ne pourrait être exclu qu'une telle comparaison soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que les dessins ou modèles représentent (C.J.U.E., 20 octobre 2011, C-281/10, op.cit., n°55). Il en est déduit que les tribunaux disposent d'une certaine faculté d'appréciation en fonction des circonstances de chaque espèce. En l'espèce, il n'est ni impossible, ni inhabituel de comparer directement deux sacs à mains.

Il convient ainsi d'analyser, sur base des consignes tirées de la jurisprudence et pour chaque antériorité invoquée, si le modèle contesté produit sur l'utilisatrice avertie une impression globale différente de celle produite par les sacs à mains antérieurs.

Par rapport au modèle communément appelé Birkin d'Hermès, le PEEKABOO se différencie notamment par sa forme, l'endroit de la languette, sa poignée et sa cloison intérieure. En effet, le PEEKABOO a une forme en trapèze. Sa seule poignée est fixée au sac à l'aide de sangles apposées sur la cloison intérieure du sac, tandis que le Birkin est plutôt rectangulaire et comporte deux poignées cousues sur la face extérieure à l'avant et à l'arrière du sac. Si le fermoir du PEEKABOO se trouve tout en haut du sac, le fermoir du BIRKIN se situe en position plus basse. Par ailleurs, le PEEKABOO est divisé en deux compartiments séparés par une cloison intérieure comportant une poche intérieure fermée avec une fermeture éclair. Le Birkin, quant à lui, n'est pas compartimenté et n'a aucune fermeture éclair.



Quant au sac d'Hermès communément appelé Kelly, qui a effectivement une forme similaire en trapèze, il se distingue du PEEKABOO notamment dans sa partie supérieure. En effet, le haut du Kelly est constitué d'une partie qui constitue le prolongement de l'arrière du sac et qui se rabat sur le devant ce qui permet de relier le dos du sac avec le devant. Du fait de ce rabat, la position du fermoir est différente de celle du fermoir du PEEKABOO. Par ailleurs, l'intérieur du PEEKABOO est séparé par une cloison tandis que le Kelly n'est pas compartimenté par une cloison. Alors que la poignée du PEEKABOO est attachée au sac par des sangles métalliques fixées sur la cloison intérieure du sac, la poignée du Kelly est directement fixée sur la partie haute prolongeant le dos du sac vers l'avant.



Le sac Miss Sicily se distingue par un long rabat sur sa face frontale, totalement absent dans le PEEKABOO. En plus, la face frontale du Miss Sicily ne contient pas

de languette comme le PEEKABOO et sa partie supérieure est interrompue par les points de fixation de la poignée.



Il découle de ce qui précède qu'en raison des nombreux points de divergences constatés, le PEEKABOO produit sur l'utilisatrice avertie, telle que définie par la Cour de Justice, une impression globale différente de celle produite par chacun des sacs invoqués par COACH.

Le modèle déposé répond dès lors aux conditions posées par l'article 6 du RDMC.

La demande tendant à sa nullité n'est par conséquent pas fondée.

### **Quant à la contrefaçon**

Aux termes de l'article 10 du RDMC, « la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle ».

Autrement dit, les dessins ou modèles contre lesquels le titulaire peut s'opposer en vertu de ses droits exclusifs sont ceux qui ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.

La définition donnée dans le cadre de la demande reconventionnelle de l'utilisateur averti dans le domaine des sacs à main peut être reprise dans le cadre de la demande principale. Il s'agit d'une « femme avertie, qui s'intéresse, comme possible utilisatrice, aux sacs à main ».

Les parties s'accordent pour dire, en conformité avec la jurisprudence, qu'il y a violation des droits exclusifs du titulaire si un modèle reprend les caractéristiques principales d'un modèle antérieur.

Elles sont par contre en désaccord sur ce que sont les caractéristiques essentielles du modèle des entités FENDI.

Il faut tout d'abord déterminer en comparaison à quoi il y a lieu d'apprécier l'impression visuelle globale générée.

Le considérant n°11 de la Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (dont l'article 9 relatif à l'étendue de la protection est libellé dans des termes identiques à l'article 10 du RDMC) précise que « la protection conférée au titulaire par l'enregistrement porte sur les caractéristiques d'un dessin ou modèle d'un produit ou d'une partie de produit qui sont représentées visiblement dans la demande d'enregistrement et qui

sont divulguées au public par voie de publication ou de consultation du dossier correspondant ».

Il en découle que dans l'appréciation de l'atteinte aux droits exclusifs conférés au titulaire d'un dessin ou modèle, il y a lieu de se référer exclusivement aux représentations graphiques et descriptions dudit modèle telles que déposées.

Selon COACH, la caractéristique principale du sac FENDI serait l'effet « PEEKABOO », c'est-à-dire le fait que le sac se porterait ouvert d'un côté ce qui rendrait visible le revêtement interne du sac. Son originalité résiderait dans sa doublure qui pourrait être individuellement personnalisable. Cette caractéristique serait même à l'origine de la dénomination PEEKABOO, correspondant à une expression enfantine anglaise qui pourrait se traduire par un effet surprise ou un effet coucou.

Dans la mesure cependant où cet « effet PEEKABOO » n'est pas repris par la représentation graphique du dessin ou modèle FENDI (le modèle montrant le sac ouvert des deux côtés pour faire apparaître la partie intérieure), il ne saurait être tenu compte de cet élément dans l'appréciation de l'étendue de la protection conférée par ledit dessin ou modèle. Il en est de même de l'argument selon lequel la doublure interne du sac pourrait être personnalisée de différentes manières.

Il s'agit exclusivement d'analyser si le sac GRAMERCY de COACH reprend ou non les caractéristiques essentielles du modèle tel que déposé par FENDI et produit une impression visuelle globale différente ou non sur l'utilisateur averti.

Il est vrai qu'en vertu de la jurisprudence communautaire, l'appréciation globale produite sur l'utilisateur averti par un dessin ou modèle inclut la manière dont le produit représenté par ledit dessin ou modèle est utilisé (Trib.U.E., 10 sept. 2015, T-525/13 et T-526/13, H&M Hennes & Mauritz c/ OHMI et Yves Saint-Laurent, n°39 et Trib. U.E., T-337/12, 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI c/ OHMI, n°46), mais cette utilisation doit pouvoir se déduire du dessin ou modèle lui-même. Ainsi, le fait qu'un sac se porte exclusivement à la main se déduit de la taille réduite de la poignée par exemple. Or, en l'espèce, un éventuel port côté facial ouvert du sac PEEKABOO ne se déduit pas du dessin ou modèle.

S'agissant du degré de liberté du créateur d'un dessin ou modèle, il ressort de la jurisprudence que celui-ci est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d'un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné. Partant, plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l'utilisateur averti. A l'inverse, plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l'utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l'utilisateur averti (Trib. U.E., T-525/13, H&M Hennes & Mauritz BV & Co.KG / OHMI, n° 28 et 29).

Il a été jugé que dans le cadre des articles de mode, tels que les sacs à main, la marge de liberté du créateur est grande (idem, n°39).

En l'espèce, et sur base de la représentation graphique du modèle FENDI, on peut relever un certain nombre d'éléments caractéristiques du sac PEEKABOO. Il y a d'abord sa forme, délimitée par les coutures, en trapèze. Il se caractérise ensuite par une languette se situant dans la partie la plus supérieure du sac et qui est délimitée par un fil ciré et qui contient les pattes de serrage. Les deux pattes de serrage se ferment à l'aide d'un bouton métallique. Un autre élément à relever est le fermoir en métal pivotant au milieu de la partie supérieure du sac et fixé sur chaque côté de la cloison intérieure. Le sac est compartimenté au milieu en deux parties identiques. L'unique poignée en forme ovale est fixée moyennant des sangles métalliques sur la cloison intérieure du sac. La taille de la poignée impose que le sac soit porté à la main. Le sac se caractérise encore par la présence d'une poche intérieure avec une fermeture éclair, constituée d'une glissière en métal, placée au-dessus d'une plaquette rectangulaire.

L'ensemble de ces caractéristiques essentielles du sac PEEKABOO sont reprises par le sac GRAMERCY, sauf à préciser que les deux pattes de serrage se ferment à l'aide d'un fermoir et non à l'aide d'un bouton. En raison de cette reprise de tous les éléments caractéristiques du dessin ou modèle protégé, et au vu de la grande liberté créatrice dans le domaine des sacs à main, il faut conclure que le sac GRAMERCY ne produit pas sur l'utilisatrice avertie, qui détectera facilement les similitudes de conception des sacs en question, une impression visuelle globale différente.

Ce constat n'est pas ébranlé par l'existence d'un certain nombre de divergences entre les deux modèles de sacs qui concernent essentiellement la finition des éléments caractéristiques et sont, de ce fait, mineures.

Il s'agit en particulier de la forme (rectangulaire ou arrondie) des anneaux de fixation de la poignée, de la forme (rectangulaire ou ovale) du fermoir pivotant, de la taille de la plaquette placée en dessous de la fermeture éclair, du mécanisme de la fixation de la poignée, de la décoration de la cloison interne par des clous, de la fermeture des pattes de serrage (bouton arrondi ou fermoir pivotant) et du nombre et de la division des éléments en cuir de la partie frontale.

Il s'avère également que COACH a ajouté des éléments supplémentaires qui ne se retrouvent pas tels quels dans le sac PEEKABOO. Il s'agit de la deuxième paire d'anneaux de fixation de la sangle en bandoulière, de deux clous ou boucles présents sur chaque côté, de l'étiquette en cuir et de la reprise de l'emblème COACH sur la partie inférieure du sac GRAMERCY.

Il importe de souligner que le risque de confusion n'est pas un élément d'appréciation à prendre en considération dans le cadre d'une action en contrefaçon de dessins ou modèles (P. de CANDE, « Les critères d'appréciation de la portée de la protection du modèle », Propriété industrielle, n°3, mars 2010, étude 5, n°7 et ss.), de sorte que l'absence d'un tel risque en raison de la mention de la marque COACH n'est pas concluant.

Dans la mesure où, comme relevé ci-dessus, les éléments essentiels énumérés ci-dessus (à savoir la forme, la partie supérieure avec le fermoir pivotant au milieu, les



pattes de serrage, la cloison intérieure avec la fermeture éclair, le positionnement et la forme de la poignée) du sac PEEKABOO ont tous été repris par le sac GRAMERCY, il faut conclure que les divergences constatées ne sont pas suffisamment marquantes pour générer une impression globale différente dans l'optique de l'utilisatrice avertie.

Au vu justement de la grande liberté créatrice, on peut aisément conclure que la reprise des éléments essentiels du sac FENDI par le sac GRAMERCY dépasse le cadre de ce qui pourrait être considéré comme simple inspiration ou pure coïncidence.

Il en découle qu'il y a lieu de retenir que COACH en commercialisant le sac GRAMERCY a contrefait le modèle communautaire enregistré sous le numéro 001090922-0001.

### **Quant aux sanctions**

Aux termes de l'article 19 du RDMC, « un dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».

L'article 89 du RDMC dispose que :

« 1. Lorsque, dans une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon, un tribunal des dessins ou modèles communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un dessin ou modèle communautaire, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, les ordonnances suivantes :

a) une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, (...).

2. Le tribunal des dessins ou modèles communautaires prend, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect des ordonnances visées au paragraphe 1 ».

En application de ces dispositions, il convient d'interdire à COACH, tel que sollicité, de cesser toute commercialisation des sacs à main reprenant les caractéristiques essentielles du sac PEEKABOO. COACH reste en effet en défaut de justifier pour quelle raison particulière il n'y aurait pas lieu de faire droit à cette demande. La charge de la preuve d'une telle raison lui incombe. Il ne suffit dès lors pas d'affirmer que les entités FENDI resteraient en défaut de rapporter la preuve d'une quelconque incidence de la commercialisation du sac GRAMERCY sur la vente du sac PEEKABOO. Une telle condition n'est pas prévue par le RDMC.

Quant à la demande tendant à la destruction des sacs contrefaisants, les entités FENDI se basent sur l'article 3.18.1 de la CBPI aux termes duquel « sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit exclusif à un dessin ou

modèle à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le tribunal peut ordonner à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens qui portent atteinte à un droit de dessin ou modèle, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande telle que visée dans le présent alinéa, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers ».

Cette disposition est applicable conformément à l'article 88.2 du RDMC qui prévoit que pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, le tribunal des dessins ou modèles applique son droit national, y compris son droit international privé.

Sur base de cette disposition et à défaut de contestation particulière de COACH, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner à COACH de détruire à ses frais les sacs GRAMERCY qui sont encore en stock ou autrement dans les circuits commerciaux autorisés de COACH.

Les entités FENDI demandent encore la communication des chiffres quant à la commercialisation du GRAMERCY dans tous les Etats membres de l'Union européenne. Elles se basent sur l'article 3.18 paragraphe 4 de la CBPI aux termes duquel « à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle dans une action relative à une atteinte, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte au dessin ou modèle et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée ».

La mesure demandée est justifiée et proportionnée. Les entités FENDI, confrontées à la contrefaçon de leur dessin ou modèle relatif au sac PEEKABOO, sont en droit d'obtenir des informations quant aux canaux de distribution du sac GRAMERCY afin de pouvoir correctement apprécier l'étendue et l'impact commercial de la violation de leur modèle. Arguant la violation de son secret des affaires, COACH ne précise cependant pas quel secret serait concrètement violé si la mesure sollicitée était ordonnée. La mesure ne pallie pas non plus à la carence des entités FENDI dans l'établissement de leurs prétentions dans la mesure où, à défaut pour COACH de leur donner accès à ces informations, elles ne sauraient exactement chiffrer le préjudice subi, surtout en termes de bénéfices injustement réalisés par le contrevenant.

La Directive 2004/48 prévoit par ailleurs expressément que dans le cadre d'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle, le titulaire du droit violé peut solliciter ces informations (article 8 paragraphe 2).

Il convient dès lors de faire droit à la demande.

Indépendamment du résultat de cette communication d'informations, les entités FENDI sollicitent d'ores et déjà des dommages et intérêts tant pour dommage moral que pour dommage matériel subi. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elles demandent

que le montant des dommages et intérêts soit déterminé par un expert sur base des informations communiquées suite à la demande formulée au titre de la communication des chiffres quant à la commercialisation du sac GRAMERCY.

La demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts est basée sur l'article 3.17.2 de la CBPI qui dispose que :

« Le tribunal qui fixe les dommages-intérêts :

- a. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle du fait de l'atteinte ; ou
- b. à titre d'alternative pour la disposition sous a, peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le dessin ou modèle ».

Dans le cadre de la fixation des dommages et intérêts, le tribunal doit avoir égard à des éléments objectifs. Ces éléments objectifs devront être fournis par la mesure de communication des données relatives à la commercialisation du sac. En effet, selon les dires mêmes des entités FENDI, cette mesure est la seule qui leur permettra d'apprécier l'impact de l'atteinte à leurs droits intellectuels et de calculer les dommages et intérêts sur une base objective.

Il en découle que, de l'affirmation même des parties demanderesses, la demande actuellement formulée en termes de dommages et intérêts n'est pas basée sur des chiffres vérifiables, de sorte qu'il convient de la réserver afin de leur permettre de déterminer cette demande une fois qu'elles seront en possession des éléments de preuve requis. Le dommage moral étant un élément à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation d'une demande en dommages et intérêts selon le libellé même de l'article 3.17.2 a) de la CBPI, ce volet de la demande est également réservé.

Etant donné que la mise en œuvre des mesures accessoires (autres que la simple cessation de la commercialisation) d'ores et déjà ordonnées nécessite un certain nombre de démarches, il y a lieu d'accorder à COACH un délai de deux mois à partir de la signification du présent jugement.

Pour assurer l'efficacité des mesures ordonnées, il convient de les assortir d'une astreinte, dont le montant cumulé est fixée à 4.500,- EUR par jour de retard. L'astreinte est à plafonner à chaque fois 500.000,- EUR.

Quant à l'étendue territoriale des effets du présent jugement, il résulte du considérant n°29 du RDMC qu'il est essentiel que l'exercice des droits conférés par un dessin ou modèle communautaire puisse être garanti d'une manière efficace sur tout le territoire de la Communauté.

Le caractère unitaire du dessin ou modèle communautaire est également consacré par l'article 1.3 du RDMC et confirmée, dans le cadre des marques de l'Union

européenne, par la Cour de Justice de l'Union européenne (C.J.U.E., 12 avril 2011, C-235/09).

Il en découle qu'en principe et sauf exception, la portée de l'interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon prononcée par les tribunaux des dessins ou modèles communautaires s'étend à l'ensemble du territoire de l'Union. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer cette extension qui est la règle.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication et d'affichage du dispositif du présent jugement, les mesures ordonnées étant suffisantes pour mettre fin à la contrefaçon constatée et une information supplémentaire du public en général n'étant pas nécessaire.

Les demandes sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont également réservées.

### **Par ces motifs :**

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement et comme tribunal des dessins ou modèles communautaires,

**reçoit** les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;

**se déclare** territorialement compétent pour connaître de la demande principale ;

**dit** la demande reconventionnelle en nullité du dessin ou modèle communautaire n° 001090922-0001 non fondée ;

**dit** que COACH Inc., en commercialisant des sacs à mains reprenant les caractéristiques essentielles du sac PEEKABOO, viole le dessin ou modèle communautaire n° 001090922-0001 ;

**ordonne** à COACH Inc. de cesser toute commercialisation de ces sacs à mains dans un délai de 15 jours à partir de la signification du présent jugement et sous peine d'une astreinte de 1.500,- EUR par jour de retard dûment constaté à payer à chacune des parties demanderesse pour chaque produit contrefait mis en vente et pour chaque support publicitaire avec un maximum de 500.000,- EUR ;

**ordonne** à COACH Inc. de fournir aux demanderesse toutes les informations dont elle dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution du sac GRAMERCY et de leur communiquer toutes les données s'y rapportant et plus particulièrement quant aux quantités du sac GRAMERCY vendues à ses distributeurs ou directement au consommateur via son site [www.coach.com](http://www.coach.com), ainsi que quant au chiffre d'affaires y afférant, dans un délai de deux mois de la signification du présent jugement et sous peine d'une astreinte de 1.500,- EUR à payer à chaque partie demanderesse par jour de retard dûment constaté avec un maximum de 500.000,- EUR ;

**ordonne** à COACH Inc. de détruire, à ses frais, les sacs GRAMERCY qui seraient encore en stock ou autrement dans les circuits commerciaux autorisés de COACH Inc. dans un délai de deux mois à partir de la signification du présent jugement et sous peine d'une astreinte de 1.500,- EUR à payer à chaque demanderesse par jour de retard dûment constaté avec un maximum de 500.000,- EUR ;

**dit** non fondé la demande tendant à la publication et à l'affichage du présent jugement ;

**réserve** le surplus et les frais ;

**tient** l'affaire en suspens.

