

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE rendue le 20 Novembre 2009

3ème chambre 2ème section
N°RG: **09/16081**

DEMANDERESSES

Société JC BAMFORD EXCAVATORS LTD

ROCESTER STAFFORDSHIRE

ST145 JP ROYAUME UNI

représentée par Me Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #K0153

Société JBC

[...]

95200 SARCELLES

représentée par Me Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #K0153

DEFENDERESSE

Société MANITOU BF

[...]

44150 ANCENIS

représentée par Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J49

Nous Éric H, Vice-Président
assisté de Jeanine R, FF de Greffier

DEBATS

A l'audience du 06 Novembre 2009, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 20 Novembre 2009.

ORDONNANCE

Prononcé par remise de la décision au greffe
contradictoire
premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société MANITOU BF, société créée en 1957 et exerçant une activité de fabrication et de vente de matériels de travaux publics et de levage agricoles, industriels et pièces détachées s'y rapportant, indique être propriétaire de la marque verbale française MANISCOPIE déposée le 6 décembre 1982 sous le n° 1 221 053 et renouvelée en dernier lieu le 8 août 2002 en classes 7, 12 et 39 pour les produits et services suivants: « Appareils de levage et de manutention. Pelles mécaniques. Chariots élévateurs. Location d'appareils de manutention et de levage et/ou de chariots élévateurs ». Il est précisé que cette marque MANISCOPIE a également fait l'objet d'un enregistrement de marque internationale n°477 887 le 25 avril 1983

désignant 16 pays (dont le Benelux, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie) et d'enregistrements de marques nationales dans 11 autres pays à travers le monde (notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis).

Ayant appris par voie de presse début septembre 2009 que la société de droit britannique JC BANFORD EXCAVATORS Ltd et sa filiale française JCB allaient lancer un nouveau chariot de manutention dénommé MINISCOPIC, dévoilé en avant-première au salon SPACE à RENNES du 15 au 18 décembre 2009, la société MANITOU BF a présenté le 11 septembre 2009 au Président du Tribunal de céans une requête aux fins d'obtenir des mesures sur le fondement de l'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Nous, vice-président agissant par délégation dudit Président, avons rendu le même jour, l'ordonnance suivante:

« 1/ Interdisons aux sociétés: J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED, société de droit anglais, dont le siège social est à Rocester, Sttafordshire ST14 5JP, Royaume-Uni, prise en la personne de ses représentants légaux, et JCB, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 785 869 553, dont le siège social est [...], prise en la personne de ses représentants légaux, tout usage du signe MINISCOPIC pour des appareils de manutention, de levage et des chariots élévateurs, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée.

2/ Interdisons à ces mêmes sociétés toute publication, sur tous supports (notamment catalogues, prospectus, emails...) relative à des appareils de manutention, de levage et des chariots élévateurs, sous le signe MINISCOPIC, notamment lors du salon SPACE qui se tiendra à Rennes du 15 au 18 septembre 2009.

3/ Interdisons à ces mêmes sociétés toute offre en vente, vente ou mise sur le marché d'appareils de manutention, de levage et de tous chariots élévateurs portant la marque MINISCOPIC, notamment sur le salon SPACE qui se tiendra à Rennes du 15 au 18 septembre 2009.

4/ Ordonnons à ces mêmes sociétés de faire retirer de tous sites Internet le communiqué de presse rédigé le 28 août 2009 par l'agence COPEGA.

7/ Ordonnons à ces mêmes sociétés de faire détruire par devant huissier tous documents comportant une reproduction du signe MINISCOPIC pour des appareils de manutention, de levage et des chariots élévateurs, détenus par ces mêmes sociétés, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de notre ordonnance.

9/ Disons que la société MANITOU devra se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de notre ordonnance, à défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées seront annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être réclamés.

10/ Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté, conformément aux dispositions de l'article 496 alinéa 2 du CPC. »

Par exploit signifié le 23 octobre 2009, les sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS Ltd et JCB ont assigné la société MANITOU aux fins de voir rétractée l'ordonnance du 11 septembre 2009 en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire de la voir rétractée en toutes ses dispositions à l'égard de la société JC BAMFORD, et à titre infiniment subsidiaire de la voir rétractée en ce qu'elle a fait interdiction à la société JC BAMFORD de procéder à « toute publication, sur tous supports (notamment catalogues, prospectus, emails...) relative à des appareils de manutention, de levage et des chariots élévateurs, sous le signe MINISCOPIE, notamment lors du salon SPACE qui se tiendra à Rennes du 15 au 18 septembre 2009 ». La condamnation de la société MANITOU à payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile est également demandée.

Par conclusions du 4 novembre 2009, la société MANITOU BF sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 11 septembre 2009, et à titre subsidiaire la précision, au point 2 de ladite ordonnance, du fait que les mesures d'interdiction prononcées n'auront d'effet que sur le territoire français et sur tout site Internet présentant un lien suffisant avec le consommateur français. La société MANITOU BF réclame la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que le remboursement des frais éventuels en cas de recouvrement forcé par voie d'huissier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rétractation

L'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ».

Il en résulte que les mesures provisoires peuvent être prononcées sur requête si trois conditions sont réunies, à savoir l'urgence, la justification de la dérogation au principe du contradictoire, et la vraisemblance de la contrefaçon.

Pour contester l'urgence, les sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS et JCB font observer qu'en fait c'était le salon de HANOVRE, courant novembre 2009, qui avaient motivé l'action de la société MANITOU.

Cependant, la simple existence du salon de RENNES, prévu quatre jours après le prononcé de l'ordonnance, et dont il n'est pas contesté que les sociétés demanderesses à la rétractation devaient y tenir un stand pour y présenter en particulier les produits litigieux, ainsi que la presse s'en était fait l'écho, suffit à démontrer l'urgence, peu important, en l'espèce qu'elles aient finalement renoncé à leur présence à ce salon.

S'agissant de la dérogation au principe du contradictoire, il était justifié par le fait que tout retard, à supposer la contrefaçon établie, était susceptible de causer à la société MANITOU un préjudice irréparable, tant en termes financiers qu'en terme d'image. Pour contester cette justification, les sociétés demanderesses se bornent à rappeler que le péril invoqué ne s'est pas produit en raison de l'absence au salon dont s'agit, argument une nouvelle fois inopérant dans la mesure où il était légitime de penser, au moment où l'ordonnance contestée a été rendue, que des commandes de machines risquaient fort d'être passées dans le cadre du salon sus-évoqué.

Enfin, pour ce qui est de la vraisemblance de la contrefaçon, elle ressort à l'évidence tant de la comparaison phonétique entre les marques MANISCOPIC (déposée en 1982) et MINISCOPIC (déposée en 2008), que des autres pièces produites, en particulier les photographies, lesquelles rendent vraisemblable l'existence, dans l'esprit du public, d'un risque de confusion sur les plans visuels et intellectuels.

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la rétractation sollicitée.

Sur les demandes subsidiaires

Dans la mesure où la société JC BAMFORD EXCAVATORS Ltd reconnaît fabriquer les produits litigieux, lesquels sont distribués en France par la société JCB, restreindre l'ordonnance ainsi qu'il est demandé reviendrait à autoriser la société mère de droit anglais, par ailleurs titulaire de la marque contestée, à commercialiser et distribuer en FRANCE ce que la société JCB ne serait plus en mesure de faire, et donc à priver de tout effet l'ordonnance dont s'agit.

En revanche, il convient pour éviter toute équivoque de préciser que les mesures prononcées dans le point 2 de l'ordonnance n'ont d'effet que sur le territoire français et sur tout site Internet ayant un lien suffisant avec le consommateur français.

Sur les demandes de la société MANITOU

Les mesures d'astreinte réclamées par la société MANITOU n'apparaissent pas devoir être ordonnées, et l'ordonnance dont s'agit ne sera donc pas modifiée en ce sens.

Sur les autres mesures

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, et aucune somme ne sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel;

DISONNS n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 11 septembre 2009;

AJOUTONS au point 2 de ladite ordonnance que les mesures qui y sont prévues n'ont d'effet que sur le territoire français, et sur tout site Internet ayant un lien suffisant avec le consommateur français;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

DISONNS n'y avoir lieu à octroi de frais irrépétibles;

RESERVONS les dépens;