

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27
Novembre 2014

3ème chambre 4ème section
N° RG : 14/07872

Assignation du 27 mai 2014

DEMANDERESSES

S.R.L. TECNOKAR TRAILERS société de droit italien
Spoleto (PG)
Via Della M. 20 cap
06049 SANTO C (ITALIE)

S.R.L. TECNOKAR, société de droit italien, intervenante volontaire
Spoleto (PG) Localita'S. Chiodo
Cap 06049
80963 STRADARIO (ITALIE)

Toutes deux agissant poursuites et diligences de leur représentant
légal, domicilié en cette qualité aux dits sièges.

représentées par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER &
ABELLO, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire
#J49 et par Maître Fabio D Giacomo, avocat au barreau de Pérouse.
avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. RE.MEC

[...].

ZI de la Roseyre
06390 CONTES

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités
audit siège.

représentée par Maître Carole MENARD, avocat au barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1793 et par Maître M, avocat au
barreau de GRASSE, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

François THOMAS. Vice-Président chargé de la mise en état
assisté de Sarah BOUCRIS, Greffier.

DÉBATS

A l'audience d'incident du 9 octobre 2014, avis a été donné aux
avocats que l'ordonnance serait rendue le 20 novembre 2014, celle-ci
ayant été prorogée au 27 novembre 2014.

ORDONNANCE

Contradictoire

Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de
procédure civile

Signée par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte en date du 27 mai 2014, la société Tecnokar traders srl a fait citer la société re.mec devant le tribunal de grande instance de Paris, en lui reprochant des faits de dépôts frauduleux de marques.

La société Tecnokar traders srl a introduit une procédure d'incident devant le juge de la mise en état le 24 juin 2014.

Par conclusions du 6 octobre 2014, la société TECNOKAR TRAILERS SRL demande au juge de la mise en état de :

- interdire à la société re.mec d'exploiter, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, la dénomination « TECNOKAR ». ou tout autre signe identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires à ceux de la marque communautaire « TECNOKAR » n°010030542 sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne et pour toute activité identique ou similaire à celle développée par cette dernière à quelque titre que ce soit et sur tout support en dehors des cas limitatifs prévus aux articles 2.13 et 8 du contrat de distribution exclusive pour la France, à savoir assurer les commandes en cours et liquider le stock restant au 31 janvier 2014. sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance.

- interdire à la société re.mec d'exploiter, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, la dénomination « SUPERTOP ». ou tout autre signe identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires et pour toute activité identique ou similaire à celle développée par cette dernière à quelque titre que ce soit et sur tout support en dehors des cas limitatifs prévus aux articles 2.13 et 8 du contrat de distribution exclusive pour la France, à savoir assurer les commandes en cours et liquider le stock restant au 31 janvier 2014, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance.

- ordonner la communication de tous documents ou informations détenus par la société re.mec sur la commercialisation de tous produits qui n'ont pas été licitement achetés à Tecnokar traders srl et qui portent la dénomination « TECNOKAR », ou tout autre signe identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires et ce, sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne et notamment les noms et adresses des fabricants, distributeurs, fournisseurs, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que les prix de vente desdits produits et la marge brute unitaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- ordonner la communication de tous documents ou informations détenus par la société re.mec sur la commercialisation de tous produits qui n'ont pas été licitement achetés à Tecnokar trailers srl et qui portent la dénomination « SUPERTOP » ou « SUPERTOP FI » ou tout autre signe identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires et notamment les noms et adresses des fabricants, distributeurs, fournisseurs, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que les prix de vente desdits produits et la marge brute unitaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- ordonner que les produits non licitement achetés par la société re.mec à la société Tecnokar trailers srl et commercialisés sous la marque TECNOKAR ou de tout autre signe identique ou similaire soient rappelés des circuits commerciaux sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne afin de les en écarter et constituer la société re.mec gardien desdits produits jusqu'à ce qu'une décision définitive sur le fond soit rendue, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance,
- ordonner que les produits non licitement achetés par la société re.mec à la société Tecnokar trailers srl et commercialisés sous la marque SUPERTOP ou SUPERTOP F1 ou de tout autre signe identique ou similaire soient rappelés des circuits commerciaux afin de les en écarter et constituer la société re.mec gardien desdits produits jusqu'à ce qu'une décision définitive sur le fond soit rendue, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner la société re.mec à payer à la société Tecnokar trailers srl la somme de 140.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice commercial,
- condamner la société re.mec à payer à la société Tecnokar trailers s.rl la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice moral,
- condamner la société re.mec à payer aux sociétés Tecnokar Sri et Tecnokar trailers srl la somme globale de 35.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société re.mec aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance.

Par conclusions n°2, la société re.mec demande au juge de la mise en état de :

A TITRE PRINCIPAL,

- faire droit à sa demande de renvoi,
- prononcer la jonction de l'instance avec celle introduite en intervention forcée délivrée le 3 octobre 2014 à la société LEGRAS INDUSTRIE,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- constater que la société re.mec n'utilise plus la marque française TECNOKAR TRAILERS et a proposé à la société demanderesse de la lui céder,

- constater qu'elle est titulaire de droits antérieurs sur le signe SUPERTOP,

- juger que la société demanderesse ne démontre pas être titulaire ni de droits antérieurs sur le signe SUPERTOP, ni de droits d'auteur sur les logos,

- juger que la société re.mec n'a pas violé les obligations contractuelles contenues dans le contrat de distribution signé le 1er juillet 2009 avec la société demanderesse,

- juger que les obligations et préjudices invoqués par la société demanderesse sont sérieusement contestables,

En conséquence,

- débouter la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes provisoires quant aux marques communautaires TECNOKAR et française SUPERTOP FI,

- débouter la société demanderesse de sa demande de provision évaluée à la somme de 100.000€,

- débouter la société demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société demanderesse de toutes ses autres demandes,

- condamner la société demanderesse au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Carole M.

Par conclusions du 7 octobre 2014, la société Tecnokar srl a sollicité d'être reçue dans sa demande d'intervention volontaire, et indiqué s'associer à toutes les demandes de la société Tecnokar trailers srl.

MOTIVATION

Sur l'intervention volontaire de la société Tecnokar srl

Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,

Au vu de la revendication par la société TECNOKAR de l'exploitation de la dénomination SUPERTOP et des pièces versées en ce sens, et de l'acte par lequel elle aurait transmis à la société Tecnokar trailers l'ensemble de ses droits sur le nom commercial SUPERTOP, elle paraît disposer d'un droit à agir dans la présente procédure, portant notamment sur l'exploitation de ce signe.

Par conséquent, la société Tecnokar srl sera reçue en son intervention volontaire.

Sur la demande de sursis à statuer

La société re.mec sollicite, dans ses dernières conclusions d'incident du 7 octobre 2014, le renvoi de l'affaire, en indiquant avoir assigné le

3 octobre 2014 la société LEGRAS INDUSTRIE dont elle sollicite l'intervention forcée.

La société Tecnokar trailers a signifié ses conclusions d'incident le 24 juin 2014, et lors de l'audience de mise en état du 26 juin 2014, la date de plaidoirie de l'incident a été fixée au 9 octobre 2014.

Le 2 octobre 2014 la société re.mec a conclu dans le cadre de l'incident sans solliciter le renvoi de l'affaire, avant de conclure une nouvelle fois le 7 octobre 2014 en sollicitant ce renvoi au motif qu'elle a assigné en intervention forcée à l'instance le 3 octobre 2014 la société LEGRAS INDUSTRIE.

Cette assignation étant délivrée tardivement au vu du délai écoulé depuis la signification des conclusions d'incident, alors que la société re.mec n'avait pas sollicité dans ses précédentes conclusions d'incident le renvoi de l'affaire, la délivrance de cette assignation ne saurait justifier qu'il soit fait droit à la demande de renvoi présentée par la société re.mec sur ce motif. Il n'y a pas été fait droit.

Sur les mesures sollicitées sur le fondement de la marque communautaire TECNOKAR n°010030542

Dans leurs conclusions les sociétés de droit italien Tecnokar trailers et Tecnokar srl reprochent à la société re.mec d'avoir déposé à leur insu la marque TECNOKAR TRAILERS le 21 novembre 2011 n°I 13875831 ainsi que le nom de domaine « tecnokar.fr » réservé le 30 avril 2009. Elles sollicitent que soit fait interdiction à titre provisoire à la société re.mec d'exploiter la dénomination TECNOKAR ou tout signe similaire à la marque précitée, sur le fondement des articles L716-6 du code de la propriété intellectuelle et 771 du code de procédure civile.

De son côté, la société re.mec soutient ne plus utiliser la marque TECNOKAR, et indique avoir proposé aux demandeurs de leur céder pour 1 euro, proposition à laquelle il n'a pas été répondu. Elle soutient qu'aucun préjudice n'est démontré, de sorte que les demanderesses devront être déboutées de leurs demandes présentées sur la marque communautaire et le nom de domaine.

SUR CE

La société de droit italien Tecnokar trailers est titulaire des marques suivantes :

- la marque communautaire TECNOKAR n° 010030542 déposée le 8 juin 2011 pour désigner des véhicules industriels et des services de location y afférents en classes 12 et 39,
- la marque italienne TECNOKAR n° 0001484713 déposée le 10 juin 2011 pour les mêmes produits et services.

La société re.mec a déposé la marque française semi-figurative TECNOKAR TRAILERS le 21 novembre 2011 n° I 13875831 pour les produits des classes 12 et 39.

Elle a réservé le nom de domaine « tecnokar.fr » le 30 avril 2009.

Les sociétés Tecnokar trailers et re.mec ont conclu le 1er juillet 2009 un contrat de distribution exclusive pour la France par la société re.mec d'une durée de 4 ans portant sur les produits TECNOKAR TRAILERS. A son terme au 1er juillet 2013, ce contrat a été renouvelé pour une durée d'une année.

L'article 2-11 de ce contrat contenait l'engagement pour le distributeur de ne pas déposer ou de ne pas être titulaire de marques, noms commerciaux, signes distinctifs appartenant au fabricant ou qui pourraient prêter à confusion avec ceux du fabricant.

Les sociétés demanderesses soutiennent que la résiliation du contrat est intervenue au 31 janvier 2014, un mois après la réception par la société re.mec de la lettre de mise en demeure au vu de l'inexécution du contrat de distribution, en se fondant sur l'article 8 de ce contrat.

Pour justifier l'usage par la société re.mec de la marque TECNOKAR, les demanderesses produisent un procès-verbal de constat du 17 avril 2014 établissant que la société re.mec faisait alors usage dans la vie des affaires, sur le site internet accessible à l'adresse www.tecnokar.fr, du signe TECNOKAR qui serait identique à la marque communautaire dont est titulaire la société Tecnokar trailers ainsi qu'un mail du 22 avril 2014 d'un employé de la société re.mec dans la signature duquel apparaît le signe TECNOKAR TRAILERS.

L'usage par la société re.mec d'un signe qui serait identique à celui protégé par la marque de la société Tecnokar trailers paraît susceptible de tromper le consommateur sur l'origine du produit, les deux sociétés proposant des produits de même nature, en l'occurrence des véhicules industriels.

La marque TECNOKAR TRAILERS a été enregistrée pour les classes 12 et 39 soit celles visées par la marque communautaire TECNOKAR de la société Tecnokar trailers.

D'un point de vue visuel, la marque n° 113875831 TECNOKAR TRAILERS comprend le signe TECNOKAR correspondant à celui de la marque n°010030542 TECNOKAR de la société Tecnokar trailers. Il en est l'élément le plus important, au vu de la police utilisée dans la marque n° 113875831 de la société re.mec, qui présente le terme TRAILERS en petits caractères et sous TECNOKAR. L'ajout de la lettre T en blanc et bleu devant le terme TECNOKAR ne saurait enlever à ce terme son caractère dominant.

D'un point de vue phonétique, la première et la plus grande partie de la marque n° 113875831 est constituée du terme TECNOKAR correspondant au signe de la marque n°010030542 de la société Tecnokar trailers. Les deux marques ont une attaque identique.

D'un point de vue conceptuel, les deux signes font référence à des véhicules par l'emploi du terme Kar évocateur de la voiture en langue anglaise, présentant un côté technique.

Aussi, le signe constituant la marque n° I 13875831 de la société re.mec présente une proximité importante avec la marque communautaire n° 010030542 TECNOKAR de la société TecnoKar trailers et vise les mêmes produits.

Au vu de ce qui précède, l'atteinte à la marque communautaire n°010030542 TECNOKAR de la société TECNOKAR TRAILERS semble vraisemblable.

S'agissant du nom de domaine « tecnokar.fr », il a été réservé par la société re.mec le 30 avril 2009, soit avant la conclusion du contrat de distribution la liant à la société TecnoKar trailers et le dépôt des marques de celle-ci.

Pour autant, ce nom de domaine correspondant au nom des produits de la société italienne TecnoKar trailers diffusé par la société re.mec, il ne s'explique pour la société chargée de la diffusion des produits qu'autant que dure ce contrat de diffusion.

Dès lors que ce contrat a été résilié, l'utilisation de ce nom de domaine est dénué de fondement pour la société re.mec, et apparaît de nature à tromper le consommateur sur l'origine des produits au vu de la similitude du signe visé par ce nom de domaine avec la marque de la société italienne TecnoKar trailers, et du fait que ces deux sociétés distribuent des produits de même nature.

Par conséquent, les conditions de vraisemblance de l'atteinte à la marque communautaire n°010030542 du fait de l'usage de ce nom de domaine par la société re.mec apparaissent également réunies.

Aussi, il sera fait droit à la mesure d'interdiction à la société re.mec d'exploiter, directement ou indirectement, le terme TECNOKAR ou tout autre signe identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires à ceux de la marque communautaire TECNOKAR n°010030542.

Pour autant, la demande portant sur l'utilisation de « TECNOKAR », l'interdiction prononcée portera sur l'usage du terme TECNOKAR sur le territoire de l'Union européenne, pour tous les produits et services visés par la marque communautaire TECNOKAR n°010030542.

Il convient de relever que les pièces versées (2-4 et 6-3) pour justifier de l'usage par la société re.mec du signe TECNOKAR sont datées du mois d'avril 2014, soit peu après la rupture unilatérale du contrat de distribution liant les deux sociétés, alors que le contrat avait été renouvelé pour une durée d'une année le 1er juillet 2013.

La société re.mec a proposé, par courrier du 24 juillet 2014, à la société TecnoKar trailers de lui céder pour un euro la marque française TECNOKAR TRAILERS n° I 13875831, et indique dans ses conclusions ne plus utiliser le nom TECNOKAR.

Les demanderesses ne peuvent justifier par la seule production d'une impression d'écran, ne garantissant pas de date certaine, que la société re.mec fait encore usage du signe TECNOKAR TRAILERS.

Par ailleurs, les éléments versés par les sociétés demanderesses n'établissent pas suffisamment que la société re.mec aurait fait usage du signe TECNOKAR sur d'autres véhicules que ceux provenant de la société Tecnokar trailers, les pièces provenant de la société re.mec (pièces 7.3 et 7.4 des demanderesses) portant sur l'usage du signe SUPERTOP. De même, l'attestation de l'expert-comptable de la société re.mec (sa pièce 13) portant sur le volume de ventes de semi-remorques ne saurait établir le nombre de véhicules vendus par cette société portant le signe TECNOKAR qui ne proviendraient pas de la société Tecnokar trailers.

En conséquence, les conditions pour justifier le versement d'une provision n'apparaissent en l'état pas réunies.

11 ne sera pas fait droit à la demande présentée par les sociétés demanderesses en ce sens.

Les sociétés demanderesses sollicitent la communication par la société re.mec de documents sur la commercialisation des produits qui n'ont pas été licitement achetés à Tecnokar trailers srl et qui porteraient la dénomination TECNOKAR ou un signe identique ou similaire, ainsi que les noms et adresses des fabricants, distributeurs, fournisseurs, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que les prix de vente desdits produits et la marge brute unitaire, sous astreinte.

Pour autant, et au vu de ce qui précède, cette demande de communication de pièces sous astreinte apparaît prématurée en l'état, alors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que leur transmission aurait été demandée dans le cadre de la mise en état, le cas échéant par une sommation de communiquer. Il n'y sera donc pas fait droit.

Pour les mêmes raisons, il ne sera pas fait droit à la demande de rappel des circuits commerciaux des produits qui n'auraient selon les demanderesses pas été licitement achetés par la société re.mec à la société Tecnokar trailers srl et seraient commercialisés sous la marque TECNOKAR ou un signe identique.

Sur les mesures sollicitées sur le fondement de la dénomination SUPERTOP

Les demanderesses soutiennent qu'exploitant les dénominations « SUPERTOP » et « SUPERTOP 1 » la société Tecnokar srl avait un droit d'usage sur ses signes depuis 2005 et était titulaire de droits d'auteur sur les logos SUPERTOP et SUPERTOP FI TECNOKAR, avant le transfert fin 2006 de sa branche d'activité consacrée aux

véhicules industriels à la société TecnoKar trailers qui les exploite depuis.

Elles soutiennent que les sociétés TecnoKar trailers et re.mec sont partenaires commerciaux depuis 2007, et que la société re.mec ne pouvait ignorer l'usage continu par la société TecnoKar trailers du signe SUPERTOP.

De son côté, la société re.mec indique que les factures anciennes dont il est fait état étaient au nom de la société TecnoKar srl et non TecnoKar trailers, de sorte que la société TecnoKar trailers ne peut s'en prévaloir pour fonder une antériorité ou un usage continu de ce signe.

Elle souligne que les pièces versées sont des copies, non datées, de sorte qu'il n'est pas justifié de l'usage par TecnoKar trailers avant avril 2007, soit antérieurement au moment où elle a elle-même utilisé ce signe.

SUR CE

Les sociétés en demande versent des factures, pour les plus anciennes de l'année 2005, faisant état de l'usage par la société TecnoKar srl du signe SUPERTOP.

L'utilisation régulière de ce signe par la société TecnoKar srl est révélée notamment par les factures de 2006, et les documents du ministère des transports italien.

Le premier document faisant état de l'usage par la société TecnoKar trailers du signe SUPERTOP est daté du 4 avril 2007.

De son côté, la société re.mec a enregistré le 26 août 2013 la marque française SUPERTOP FI, pour les classes 12 et 39, sous le numéro 4028284.

Pour justifier de l'antériorité de ses droits sur ce signe, elle établit avoir adressé à la société TecnoKar trailers, ce qui n'est pas contesté, un mail le 22 janvier 2007 contenant une représentation graphique du signe SUPERTOP, ainsi qu'un autre du 20 février 2008 contenant une photographie d'une benne de camion sur laquelle apparaît le signe SUPERTOP.

Les échanges de mails entre les sociétés TecnoKar trailers et re.mec révèlent l'usage commun par les deux sociétés du signe SUPERTOP.

Les documents antérieurs à l'envoi par la société re.mec de son mail du 22 janvier 2007 sont tous au nom de la société tecnoKar srl et non à celui de la société TecnoKar trailers.

11 n'est pas démontré par les pièces versées que les sociétés TecnoKar trailers et re.mec étaient des partenaires commerciaux avant l'envoi du mail du 22 janvier 2007 par la société re.mec établissant l'usage par cette société du signe commun SUPERTOP.

Au vu de ces éléments, la société TecnoKar trailers ne saurait soutenir à ce stade que le dépôt par la société re.mec de la marque

SUPERTOP FI et son exploitation de la dénomination SUPERTOP lui cause un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile pour solliciter une mesure d'interdiction à titre provisoire.

Cette demande apparaît en l'état prématurée, au vu des pièces fournies, il n'y sera pas fait droit.

Il ne sera dans ses conditions pas fait droit à sa demande de communication des pièces relatives au signe SUPERTOP sollicitées sous astreinte.

Sur la demande de provision pour l'atteinte au droit de propriété sur la marque

Comme indiqué précédemment, la demande de versement d'une provision au vu du préjudice commercial subi par la société Tecnokar trailers n'a pas été reçue, au vu des pièces produites.

La demande de provision au titre de l'atteinte à sa marque communautaire apparaît prématurée, et il n'y sera pas fait droit.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société re.mec sera condamnée au paiement des dépens de l'incident.

Il apparaît équitable de la condamner au paiement aux sociétés demanderesse de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS.

Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile,

Recevons la société Tecnokar srl en son intervention volontaire,

Disons que la demande de renvoi présentée par la société re.mec a été rejetée,

Faisons interdiction à la société re.mec d'exploiter directement ou indirectement sur le territoire de l'Union européenne le terme TECNOKAR ou tout autre signe identique ou similaire, à quelque titre que ce soit et sur tout support, pour des produits et services visés par la marque communautaire TECNOKAR n°010030542 de la société Tecnokar trailers, en dehors des cas prévus aux articles 2,13 et 8 du contrat conclu le 1^{er} juillet 2009, sous astreinte provisoire de 200

euros par jour pendant une durée de 100 jours, à compter d'un mois après la signification de la décision,

Disons nous réserver la liquidation de l'astreinte,

Déboutons les sociétés Tecnokar trailers et Tecnokar srl de leur demande de provision,

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 15 janvier 2015 à 14h30 pour signification des conclusions au fond de la société re.mec-avant le 13 janvier 2015.

Condamnons la société re.mec au paiement aux sociétés demanderesse de la somme globale de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamnons la société re.mec aux dépens de l'incident.