

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2016

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

DEMANDERESSES

Société TECNOKAR TRAILERS S.R.L.

Spoletto (PG)

Via Della M, 20 cap 06049 SANTO C (ITALIE)

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.R.L. TECNOKAR, société de droit italien

Spoletto PG Localita'S. Chiodo

Cap 06049

80963 STRADARIO

Toutes deux représentées par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J49 et par Me Fabio D Giacomo, avocat au barreau de PEROUSE (ITALIE), avocat plaidant

S.A.S. LEGRAS INDUSTRIES

[...]

représentées par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J49

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. RE.MEC

ZI de la Roseyre –

[...]

06390 CONTES

représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0029 et par Me Michel M, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François T, Vice-Président

Laure A, Vice-Présidente

Laurence L, Vice-Présidente

assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.

DÉBATS

À l'audience du 21 octobre 2015 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DES FAITS

La société TECNOKAR TRAILERS SRL est une société italienne qui a pour objet la fabrication et la commercialisation de véhicules industriels en Europe, sa société mère est la société TECNOKAR SRL qui a aussi pour objet la fabrication et la commercialisation de véhicules.

La société TECNOKAR dit exploiter la dénomination SUPERTOP depuis 2005 pour une ligne de semi-remorque. Elle a transféré le 28 décembre 2006 sa branche d'activité concernant les véhicules industriels à la société TECNOKAR TRAILERS.

La société 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 TECNOKAR TRAILERS déclare exploiter pour désigner ses produits :

- les signes TECNOKAR, SUPERTOP, SUPERTOP F1
- des logos TECNOKAR TRAILERS, SUPERTOP et SUPERTOP F1 TECNOKAR

La société REMEC est une société française, qui a pour activité la commercialisation de véhicules industriels en France.

La société REMEC déclare s'être rapprochée en 2006 de la société TECNOKAR TRAILERS pour développer un produit commun, et lui aurait alors envoyé en 2007 le logo SUPERTOP.

La société REMEC était le distributeur en France des produits TECNOKAR TRAILERS - un contrat de distribution exclusive pour la France et Monaco ayant été conclu le 1er juillet 2009 - jusqu'à son remplacement en février 2014 par la société LEGRAS.

La société REMEC a déposé :

- la marque française semi-figurative TECNOKAR TRAILERS le 21 novembre 2011 n°113875831 pour les produits des classes 12 et 39,
 - la marque française SUPER TOP F1 n°134028284, marque rejetée par l'INPI, décision invalidée par la cour d'appel d'Aix en Provence,
 - la marque française SUPER TOP k9 trailers, n°144112481,
 - la marque française SUPER TOP k10 trailers n°144112482,
- Elle a réservé le nom de domaine "tecnokar.fr" le 30 avril 2009.

Par acte en date du 27 mai 2014, la société TECNOKAR TRAILERS a assigné la société REMEC devant le tribunal de grande instance de Paris, en lui reprochant des faits de dépôt frauduleux de marques.

La société REMEC a appelé en intervention forcée la société LEGRAS INDUSTRIE, par acte du 3 octobre 2014.

La jonction des deux affaires a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2015.

Par ordonnance du 27 novembre 2014, le juge de la mise en état a notamment :

- reçu la société TECNOKAR en son intervention volontaire,
- fait interdiction à la société REMEC d'exploiter directement ou indirectement sur le territoire de l'union européenne le terme TECNOKAR pour des produits ou services visés par la marque communautaire TECNOKAR n°010030542,
- débouté les sociétés TECNOKAR TRAILERS et TECNOKAR de leurs autres demandes.

Peu avant, par ordonnance de référé du 9 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, saisi par la société REMEC, a ordonné à la société LEGRAS INDUSTRIE de retirer la marque REMEC des véhicules qu'elle commercialise.

La société REMEC a alors, par acte du 29 septembre 2014, assigné la société LEGRAS INDUSTRIE devant le tribunal de grande instance de Lille, et le juge de la mise en état de cette juridiction s'est dessaisi de l'instance au profit du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 30 mars 2015.

Par conclusions d'incident du 24 juin 2015, la société TECNOKAR TRAILERS demande de :

- déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître des faits de contrefaçon relatifs à la marque française RE.MEC n° 134 024 261 au profit du Tribunal de Spoleto (Italie),
- déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître des demandes de RE.MEC relatives à la violation du contrat de distribution exclusive du 1er juillet 2009 au profit du Tribunal de Spoleto (Italie),
- juger que RE.MEC continue à exploiter la dénomination « TECNOKAR » depuis le 10 janvier 2015, alors que par l'ordonnance du 27 novembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a fait interdiction à RE.MEC d'exploiter la dénomination TECNOKAR sur le territoire de l'Union Européenne sous astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant une durée de 100 jours à compter d'un mois après la notification de l'ordonnance,
EN CONSEQUENCE,
- liquider l'astreinte provisoire à la somme de 200 x 100 euros, soit 20.000 euros,
- condamner RE.MEC à verser à TECNOKAR TRAILERS S .R.L ladite somme au titre de l'astreinte liquidée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- condamner RE.MEC à verser à TECNOKAR TRAILERS S.R.L. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société RE.MEC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ABELLO, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En réponse, par conclusions d'incident du 21 septembre 2015, la société RE.MEC demande de :

- constater que le site internet www.tecnokar.it vise un large public dont le public français,
- juger que le tribunal de céans est compétent pour entendre des faits de contrefaçon argués par la société RE.MEC,
- constater que dans son assignation en date du 27 mai 2014, la société TECNOKAR TRAILERS SRL a clairement accusé la société RE.MEC d'avoir violé les obligations contractuelles découlant du contrat de distribution signé le 1er juillet 2009,
- juger que la société RE.MEC a le droit de se défendre contre les allégations portées à son encontre par la société TECNOKAR TRAILERS SRL,
- juger que le tribunal de céans est compétent pour entendre la défense de la société RE.MEC sur les accusations de violation des obligations découlant du contrat de distribution du 1er juillet 2009,
- constater que la société RE.MEC a fait le nécessaire concernant l'arrêt de l'utilisation du signe TECNOKAR,

En conséquence,

- débouter la société TECNOKAR TRAILERS SRL de l'ensemble de ses demandes d'incompétence relatives au tribunal de céans,
- débouter la société TECNOKAR TRAILERS SRL de sa demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 20.000 euros,
- débouter la société TECNOKAR TRAILERS SRL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société TECNOKAR TRAILERS SRL de toutes ses autres demandes,
- condamner la société TECNOKAR TRAILERS SRL au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Maude Hupin.

Par conclusions du 22 juillet 2015, les sociétés Tecnokar Trailers et TECNOKAR SRL demandent au tribunal de :

Dans le cadre du litige entre les sociétés TECNOKAR S.R.L, TECNOKAR TRAILERS S.R.L et RE.MEC,

- déclarer les sociétés TECNOKAR S.R.L. et TECNOKAR TRAILERS S.R.L. recevables et bien fondées en leurs demandes,
- débouter la société RE.MEC de ses entières demandes, fins et conclusions,
- déclarer frauduleux les dépôts des marques n° 11 3 875 831, n° 14 4 112 481, n° 14 4 112 482, du nom de domaine tecnokar.fr et de la marque n° 13 4 028 284,
- ordonner le transfert des marques n° 11 3 875 831, n° 13 4 028 284, et du nom de domaine tecnokar.fr au profit de la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L.,
- déclarer nulles les marques n° 14 4 112 481 et n° 14 4 112 482,

- à titre subsidiaire, déclarer nulle la marque n° 11 3 875 831 et le nom de domaine tecnokar.fr,
 - à titre subsidiaire, déclarer nulle la marque n° 13 4 028 284,
 - dire que le jugement, une fois devenu définitif, sera transmis à l'INPI par la partie la plus diligente pour inscription au Registre National des Marques,
 - juger que la société RE.MEC s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque communautaire n° 010030542 dont la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. est titulaire ainsi que de l'usurpation de nom commercial « TECNOKAR TRAILERS »,
 - juger que la société RE.MEC s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque n° 11 3 875 831 transférée à la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. et pour laquelle cette dernière a été subrogée rétroactivement à la date du dépôt dans les droits de la société RE.MEC,
 - juger que, si la marque n° 13 4 028 284 parvient à l'enregistrement suite à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 juin 2015, RE.MEC s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque n° 13 4 028 284 transférée à la société TECNOKAR TRAILERS S .R.L. et pour laquelle cette dernière a été subrogée rétroactivement à la date du dépôt dans les droits de la société RE.MEC,
- EN CONSEQUENCE,
- faire interdiction à la société RE.MEC d'exploiter, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, la dénomination « TECNOKAR » ou de tout autre signe identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires à ceux de la marque communautaire n° 010030542, sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, et à la marque française n° 11 3 875 831, sur l'ensemble du territoire national, de la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. 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,
 - faire interdiction à la société RE.MEC sur le territoire français d'exploiter, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, la dénomination « SUPERTOP » ou de tout autre signe identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires à ceux de la société TECNOKAR TRAILERS S .R.L. 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,
 - ordonner à RE.MEC, conformément à l'article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, de produire tous les documents relatifs aux produits non licitement achetés à la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. et

commercialisés, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, sous la marque « TECNOKAR » et / ou sous la dénomination « SUPERTOP » ou de tout autre signe identique ou similaire, sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne portant sur:

- les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs des produits revêtus de la dénomination contrefaisante,
- les quantités importées, exportées, produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix d'achat, de vente, et la marge brute des produits revêtus de la dénomination contrefaisante, depuis temps non prescrit, permettant de connaître les bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur,
- entendre le tribunal se réserver la liquidation des astreintes ordonnées
- condamner la société RE.MEC à payer à la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le dépôt frauduleux de la marque française n° 11 3 875 831 et du nom de domaine tecnokar.fr,
- condamner la société RE.MEC à payer à la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à ses marques antérieures et en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société RE.MEC à payer à la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. par provision, la somme de 572.500 euros à titre de dommages et intérêts, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts pour le préjudice commercial résultant de la contrefaçon qui sera déterminé après communication par la société RE.MEC des documents ordonnés par le Tribunal,
- condamner la société RE.MEC à payer à la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'usurpation de son nom commercial,
- condamner la société RE.MEC à payer in solidum aux sociétés TECNOKAR S.R.L. et TECNOKAR TRAILERS S.R.L. la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les dépôts frauduleux n° 14 4 112 481 et n° 14 4 112 482,
- condamner la société RE.MEC, si la marque n° 13 4 028 284 parvient à l'enregistrement, à payer à la société TECNOKAR TRAILERS S .R.L la somme 15.000 euros pour contrefaçon de la marque transférée n° 13 4 028 284, à titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il appartiendra, aux frais avancés de la société RE.MEC, avec mission de déterminer l'entier préjudice commercial subi la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. du fait de la contrefaçon de sa marque communautaire n° 010030542 sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne et de la marque française n° 11 3875 831 sur l'ensemble du territoire national en tenant compte des faits commis depuis temps non prescrit et ce, jusqu'à la date du dépôt de son rapport, pour le surplus,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des sociétés TECNOKAR S.R.L et TECNOKAR TRAILERS S.R.L. et aux frais de la société RE.MEC, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 15.000 euros HT, Sur le litige entre les sociétés LEGRAS INDUSTRIES et RE.MEC
 - déclarer la société RE.MEC irrecevables en ses demandes relatives à la dénomination « SUPERTOP » pour défaut de qualité à agir,
 - juger que la société LEGRAS INDUSTRIES ne s'est rendue coupable qu'aucun acte de contrefaçon de la marque « RE.MEC » n° 13 4 024 261,
- en conséquence,
- débouter la société RE.MEC de ses entières demandes, fins et conclusions,
 - condamner la société RE.MEC à payer à la société LEGRAS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Et de manière générale,
- condamner la société RE.MEC à verser in solidum la somme de 55.000 euros aux sociétés TECNOKAR S.R.L., TECNOKAR TRAILERS S.R.L. et LEGRAS INDUSTRIES en application de l'article 700 du Code de procédure civile, quitte à parfaire,
 - condamner la société RE.MEC à tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, avocat aux offres de droit,
 - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf pour les mesures de publication et d'inscription au RNM,

Par conclusions du 20 octobre 2015, la société REMEC demande au tribunal de :

Sur le litige entre les sociétés TECNOKAR, TECNOKAR TRAILERS SRL et RE.MEC,

- constater que la société RE.MEC a dû déposer la marque française TECNOKAR TRAILERS en France afin de protéger les intérêts de la société TECNOKAR TRAILERS SRL en 2011, ainsi que le nom de domaine tecnokar.fr, non contestés par la demanderesse à l'époque,
- constater que la société RE.MEC n'utilise plus la marque française TECNOKAR TRAILERS, et a proposé à la société TECNOKAR TRAILERS SRL de la lui céder,
- constater que la société RE.MEC n'utilise plus le nom commercial TECNOKAR TRAILERS, et qu'il n'y a aucune usurpation répréhensible ni préjudice subi par la demanderesse,
- constater que la société TECNOKAR TRAILERS SRL a elle-même continué à utiliser la marque française et le logo RE.MEC sur son site internet tecnokar.it après la résiliation du contrat de distribution,
- constater que la société RE.MEC est titulaire de droits antérieurs sur les signes SUPERTOP et SUPERTOP F1,
- juger que la société TECNOKAR TRAILERS SRL ne démontre pas être titulaire ni de droits d'usage sur les signes SUPERTOP et SUPERTOP F1, 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 1^{er} juillet 2009 avec la société TECNOKAR TRAILERS SRL,
 - juger que les dépôts des marques françaises TECNOKAR TRAILERS et SUPERTOP F1 ne sont pas frauduleux,
 - juger que la société RE.MEC n'a commis aucun acte de contrefaçon à l'encontre des droits de propriété intellectuelle détenus par la société TECNOKAR TRAILERS SRL,
 - juger que la société TECNOKAR TRAILERS SRL ne démontre l'existence d'aucun préjudice réel, certain ni sérieux,
- Sur le litige entre les sociétés RE.MEC et LEGRAS INDUSTRIES,
- constater que la société RE.MEC a qualité pour se fonder sur la marque « SUPERTOP F1 »,
 - constater que la société LEGRAS INDUSTRIES a contrefait la marque RE.MEC,
 - juger que la société RE.MEC est recevable en ses demandes,
 - juger que les procédures diligentées par la société RE.MEC ne sont pas abusives,

En conséquence,

- débouter la société TECNOKAR TRAILERS SRL de l'ensemble de ses demandes quant à la marque communautaire TECNOKAR, la marque française TECNOKAR TRAILERS, la marque française SUPERTOP F1 et le signe SUPERTOP,
- débouter la société TECNOKAR TRAILERS SRL de sa demande indemnitaire relative aux éventuels dépôts frauduleux des marques françaises et du nom de domaine, évaluée à la somme de 20.000 euros,
- débouter la société TECNOKAR TRAILERS SRL de sa demande indemnitaire à hauteur de 30.000 euros au titre de son éventuel préjudice moral,
- débouter la société TECNOKAR TRAILERS SRL de sa demande de communication de documents financiers appartenant à la société RE.MEC,
- débouter la société TECNOKAR TRAILERS SRL de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 572.500 euros,
- débouter la société TECNOKAR TRAILERS SRL de sa demande indemnitaire à hauteur de 20.000 € pour usurpation de son nom commercial,
- débouter les sociétés TECNOKAR et TECNOKAR TRAILERS SRL de leur demande in solidum de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros pour le dépôt des marques SUPERTOP K9 et SUPERTOP K10,
- débouter la société LEGRAS INDUSTRIES de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société LEGRAS INDUSTRIE à payer à la société REMEC la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque REMEC qui a entraîné une confusion dans l'esprit des clients,

- débouter les sociétés TECNOKAR, TECNOKAR TRAILERS SRL et LEGRAS INDUSTRIES de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les débouter pour le surplus, y compris pour leurs demandes subsidiaires,
- condamner la société TECNOKAR TRAILERS SRL au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Maude HUPIN.

L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience des plaidoiries du 21 octobre 2015.

MOTIVATION

Sur l'incident

La procédure d'incident a été plaidée devant le tribunal.

Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des faits de contrefaçon de la marque REMEC à l'encontre de la société TECNOKAR TRAILERS

La société Tecnokar Trailers soutient que la société REMEC lui reproche l'utilisation de la marque REMEC sur les sites internet www.tecnokar.it et www.manuelecarlini.it alors que ces sites ne présentent pas de lien significatif et suffisant avec le public français, et n'ont pas d'impact économique en France. La juridiction compétente pour connaître de cette demande devrait donc être le tribunal de Spoleto, lieu de son siège social.

De son côté, la société REMEC souligne que le site www.tecnokar.it dispose d'une traduction en français, met à disposition des internautes les coordonnées de la société LEGRAS, distributeur exclusif sur le territoire français. Il y aurait donc un lien significatif et suffisant entre ce site et le public français.

SUR CE

L'article 2-1 du règlement communautaire n°44/2001 prévoit que « *Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attirées, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État-membre* ».

Son article 5-3 prévoit qu' « *Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attirée, dans un autre État membre : [...] 3) En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire* ».

La juridiction française a compétence pour connaître du dommage causé par le site www.tecnokar.it s'il existe un lien significatif et

suffisant entre l'activité de ce site et le public en France, et si ce site peut avoir un impact économique en France.

Si la société TecnoKar Trailers soutient que son site www.tecnokar.it n'a pas de lien avec le public français et est rédigé en italien avec des traductions en anglais et russe, il ressort des pièces versées par la société REMEC (ses pièces 5, 6, 7) que ce site est disponible dans une version traduite en français, et qu'il informe l'internaute sur les coordonnées de la société LEGRAS INDUSTRIE, soit son distributeur en France.

Il apparaît ainsi que ce site est à destination du public français, avec lequel il présente un lien significatif et suffisant, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître des demandes présentées par la société REMEC quant à l'utilisation de la marque REMEC sur ce site.

Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes relatives à la violation du contrat de distribution exclusive

La société TecnoKar Trailers soutient que le contrat de distribution exclusive conclu entre elle et la société REMEC prévoit une clause d'attribution de compétence au profit de la juridiction de Spoleto pour connaître des demandes relatives à la violation de ce contrat, de sorte que le tribunal de grande instance devrait se déclarer incompétent au profit de cette juridiction.

Pour sa part, la société REMEC soutient que la société TecnoKar Trailers lui ayant reproché dans l'assignation la violation de ses obligations contractuelles, elle ne peut contester la compétence du tribunal de grande instance de Paris qu'elle a elle-même saisie.

SUR CE

L'article 75 du code de procédure civile indique que "s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée".

Pour autant, le demandeur à l'instance n'est pas recevable à contester ultérieurement la compétence de la juridiction qu'il a lui-même saisie.

En l'espèce, il ressort de la lecture de l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée le 27 mai 2014 par la société TecnoKar Trailers à la société REMEC que la société TecnoKar Trailers lui reprochait la violation d'obligations contractuelles, et notamment de l'article 2.11 du contrat de distribution liant ces deux sociétés.

Par conséquent, la société Tecnokar Trailers n'est plus recevable à soulever l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris, qu'elle a elle-même saisie et qu'elle a elle-même reproché la violation des dispositions de l'accord de distribution à la société REMEC dans son assignation.

Sur la liquidation de l'astreinte

La société Tecnokar Trailers sollicite la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 27 novembre 2014, en soutenant que la société REMEC utilise toujours le signe TECNOKAR sur les sites internet www.club-tecnokar.fr et www.tecnokar.fr alors que l'ordonnance lui en avait fait interdiction.

De son côté, la société REMEC soutient avoir fait le nécessaire, le site www.tecnokar.fr n'étant plus référencé, les seuls éléments consultables étant des fiches périmées de 2007-2008, et qu'aucune offre commerciale ne subsiste.

SUR CE

L'ordonnance du 27 novembre 2014 a fait interdiction à la société REMEC 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°010030452 de la société Tecnokar Trailers en dehors des cas prévus aux articles 2.12 et 8 du contrat du 1er juillet 2009, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 100 jours, à compter d'un mois après la signification de la décision. Cette ordonnance a été signifiée le 10 décembre 2014 à la société REMEC (pièce 4-1 demandeur incident).

Il ressort du procès-verbal (pièce 4-2 demandeur incident) dressé le 2 avril 2015 que le nom de domaine "tecnokar.fr", déposé par la société REMEC, avait un statut actif à cette date et que sur le site internet correspondant www.tecnokar.fr était accessible une fiche technique de remorque de poids lourds avec l'indication TECNOKAR traillers.

Ce constat montre également que sur le site correspondant au nom de domaine club-tecnokar.fr également déposé par la société REMEC le signe TECNOKAR traillers est aussi observable sur une page correspondant à un forum d'utilisateurs de semi-remorques.

De telles utilisations correspondent aux catégories de services pour lesquels la marque n°0100304452 a été enregistrée.

Il en ressort que la société REMEC n'a pas respecté l'interdiction qui lui était faite de ne pas utiliser le signe TECNOKAR 30 jours passés la signification de l'ordonnance, soit à compter du 10 janvier 2015 et ce jusqu'au 2 avril 2015.

Aussi, il convient de liquider l'astreinte pour la période allant du 10 janvier 2015 au 2 avril 2015, soit 83 jours.

Le montant de l'astreinte sera, au vu des éléments du litige, réduit à 150 euros par jour, soit 12450 euros, somme que la société REMEC sera condamnée à payer.

Sur le fond

Sur les demandes relatives à la marque Tecnokar trailers et au nom de domaine tecnokar.fr

Les sociétés demanderesses soutiennent que la société Tecnokar Trailers bénéficie d'un droit d'usage sur cette dénomination depuis 2006, s'agissant de sa dénomination sociale, d'un logo qu'elle utilise depuis 2007, et de marques communautaire et italienne dont elle est titulaire depuis 2011. Aussi, le dépôt par la société REMEC de la marque "Tecnokar Trailers" et du nom de domaine "tecnokar.fr" aurait été effectué frauduleusement.

La société REMEC déclare avoir déposé la marque "teknocar trailers" alors qu'elle était engagée dans des relations contractuelles avec la société tecnokar trailers, afin de protéger les intérêts du fabricant contre des tiers, et que la société Tecnokar Trailers ne s'y est pas opposée.

SUR CE

Comme indiqué précédemment, la société TECNOKAR TRAILERS est titulaire de la marque communautaire TECNOKAR n° 010030542 déposée le 8 juin 2011 pour désigner notamment des remorques, semi-remorques, véhicules industriels et des services de location y afférents en classes 12 et 39.

De son côté, la société REMEC a déposé la marque française semi-figurative TECNOKAR TRAILERS le 21 novembre 2011 n°113875831 pour les produits des classes 12 et 39.

Au moment de ce deuxième dépôt, les deux sociétés étaient liées par un contrat de distribution exclusive des produits Tecnokar Trailers pour la France et Monaco conclu le 1er juillet 2009, au profit de la société REMEC, de sorte que celle-ci connaissait l'existence de la société Tecnokar Trailers, qui utilise ce signe comme dénomination sociale.

La société REMEC connaissait également l'existence des marques TECNOKAR italienne et communautaire n° 010030542, soit les marques de son fournisseur.

Le courrier du 23 décembre 2013 adressé par la société Tecnokar Trailers à la société REMEC (pièce 5.2 demandeur) établit que le dépôt de cette marque TECNOKAR TRAILERS le 21 novembre 2011 n°113875831 par la société REMEC s'est fait sans son accord.

Selon l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, "*si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui*

estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice".

La société REMEC ne peut prendre pour argument la réception d'un mail d'un professionnel chinois l'informant qu'une société étrangère avait fait une demande d'enregistrement pour la marque TECNOKAR, pour justifier le dépôt de la marque Tecnokar Trailers, ce d'autant que la marque déposée par société REMEC est Tecnokar Trailers et non Tecnokar.

Le fait pour la société REMEC d'avoir déposé une marque correspondant à la dénomination sociale de la société Tecnokar Trailers avec laquelle elle était en relations contractuelles, et qui contient l'élément dominant des marques de la société Tecnokar Trailers, caractérise la fraude dont la société REMEC s'est rendue auteur, la marque ayant été déposée pour des activités et services identiques à l'activité de la société Tecnokar Trailers et aux services visés par ces marques.

Par ailleurs, l'écoulement du temps entre le dépôt de la marque tecnokar et le courrier de la société Tecnokar Trailers se plaignant d'un tel dépôt n'est pas de nature à retirer le caractère frauduleux du dépôt de cette marque par la société REMEC, comme sa proposition de rétrocéder la marque pour un euro symbolique (sa pièce 11).

Il ressort de ce qui précède que le dépôt par la société REMEC de la marque TECNOKAR TRAILERS le 21 novembre 2011 n°113875831 a été effectué en fraude des droits de la société Tecnokar Trailers .

En conséquence, il convient d'ordonner son transfert au profit de la société Tecnokar Trailers.

Sur le nom de domaine tecnokar.fr

Il ressort des pièces versées par les demanderesses (pièces 4.4 et 4.5) que la société REMEC a déposé, le 30 avril 2009, le nom de domaine "tecnokar.fr", soit un nom de domaine correspondant à la partie dominante de la dénomination sociale de la société Tecnokar Trailers, et à la dénomination sociale de sa société mère la société TECNOKAR, qui exerçait précédemment son activité dans les véhicules industriels avant qu'elle ne la cède à sa filiale.

Le fait pour la société REMEC d'avoir déposé ce nom de domaine constitue aussi une fraude aux droits de la société Tecnokar Trailers de sorte qu'il convient d'ordonner le transfert de ce nom de domaine au profit de la société Tecnokar Trailers.

Sur la marque SUPERTOP F1 n°134028284

La société REMEC a déposé le 26 août 2013 la marque SUPERTOP F1, enregistrée sous le numéro 4028284, en catégories 12 et 39.

Les sociétés demanderesse soutiennent notamment que les sociétés TecnoKar Trailers et TecnoKar avaient l'usage du signe SUPERTOP depuis 2005, et que la société REMEC en avait connaissance lorsqu'elle a effectué ce dépôt litigieux.

La société REMEC avance que les pièces versées sont au nom de la société TecnoKar, que la société TecnoKar Trailers a changé sa dénomination en 2007, que ces pièces versées ne sont pas des pièces originales et sont donc insusceptibles d'établir l'authenticité de ces pièces. Elle ajoute qu'en tout état de cause ce signe n'aurait été utilisé par les demanderesse qu'en Italie, et qu'elle même dispose d'un droit sur le signe SUPERTOP depuis 2005.

SUR CE

L'enregistrement d'une marque n'est constitutif de droits que dans la mesure où il n'est pas effectué frauduleusement, notamment dans le but de s'assurer un monopole injustifié et/ou dans l'intention de nuire aux intérêts d'autrui.

En l'occurrence, les pièces 8-1 à 8-6 des demanderesse sont constituées de factures et de rapports établissant que la société TECNOKAR commercialisait en 2005 et 2006 des semi-remorques appelés SUPERTOP.

Par acte du 28 décembre 2006, la société TECNOKAR a cédé à la société TecnoKar Trailers son activité de construction et de commercialisation de semi-remorques et de véhicules industriels (pièces 2-1 et 2-2), ce dont la société REMEC a été informée le même jour (pièce 9-2 demanderesse, informant également la société REMEC du changement de dénomination sociale de la société TecnoKar Trailers).

La pièce 8-1 de 2005 révélait déjà l'usage d'un signe SUPERTOP 6 F1.

Si de son côté la société REMEC déclare justifier de l'usage du signe SUPERTOP depuis 2007, ces pièces 14 et 15 ne peuvent, s'agissant d'impressions de mails et de pièces jointes agrafées, prouver l'existence des droits de la société REMEC sur ce signe depuis 2007.

L'usage du signe SUPERTOP par la société TecnoKar Trailers est justifié par de nombreuses pièces versées aux débats par la demanderesse et notamment par les pièces 10-1 et 10-2, s'agissant de factures du mois de février 2007.

La société REMEC étant en relations commerciales avec les sociétés TecnoKar et TecnoKar Trailers en 2006 et 2007 (pièces 9-1 et 9-2 demanderesse), elle ne pouvait ignorer l'usage du signe SUPERTOP par ces sociétés.

Aussi le dépôt de la marque SUPERTOP F1 numéro 4028284 par la société REMEC en catégories 12 et 39, pour des produits similaires à

ceux pour lesquels le signe est utilisé par les sociétés TecnoKar et TecnoKar Trailers, apparaît frauduleux.

Le transfert de cette marque sera par conséquent ordonné, dans les conditions fixées au dispositif.

Sur le droit d'auteur sur le signe SUPERTOP

Les sociétés TecnoKar Trailers et TecnoKar d'une part, REMEC d'autre part, revendiquent disposer de droits d'auteurs sur le signe SUPERTOP.

Comme indiqué précédemment, les pièces 14 et 15 de la société REMEC ne sauraient en elles-mêmes établir que cette société dispose de droits d'auteur sur ce signe.

De même, le signe SUPERTOP apparaissant en page intérieure de la pièce 8-12 des demanderesse, pièce constituée manifestement de différents documents agrafés entre eux, ne saurait établir qu'elles sont titulaires de droits d'auteur sur ce logo.

Sur le droit d'auteur sur le signe "Supertop F1 tecnoKar"

Les sociétés TecnoKar Trailers et TecnoKar revendiquent disposer de droits d'auteurs sur le signe SUPERTOP F1 TECNOKAR, alors que la société REMEC conteste l'originalité d'une telle création.

SUR CE

Conformément à l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

En application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

La protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable.

Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue.

En l'occurrence, la titularité du signe revendiqué par la société TecnoKar Trailers n'est pas contestée.

La société TecnoKar Trailers relève, au titre de l'originalité de ce signe,

- l'utilisation d'une étoile à 5 branches en fond,
- le signe « F1 » en écriture stylisé et en gras, au centre de l'étoile
- le signe « SuperTOP » et « tecnoKar » répartis symétriquement sur les branches de l'étoile, en haut et en bas.

Les éléments constitués des styles et polices différents dans lesquels ces signes sont représentés, leur disposition les uns par rapport aux autres, et la présence d'une étoile à 5 branches en fond sur laquelle figurent les autres éléments SUPERTOP, F1 et TecnoKar, constituent une combinaison révélant un choix arbitraire, et l'empreinte de la personnalité de l'auteur.

Par conséquent, le signe apparaît original, et la protection au titre du droit d'auteur lui sera reconnue.

Il sera enfin relevé que selon la pièce 8-13, ce signe serait utilisé par les sociétés TecnoKar et TecnoKar Trailers depuis 2006.

Sur la marque n° 14 4 112 481 SUPERTOP K9

La marque SUPERTOP K9 a été déposée le 7 août 2014 par la société REMEC, dans les classes 12 et 39, sous le numéro n° 14 4 112 481.

Il ressort des développements précédents que la société TecnoKar Trailers a des droits d'usage antérieurs sur le signe SUPERTOP, ainsi que des droits d'auteur sur le signe "Supertop F1 tecnoKar".

La marque en cause reprend le signe SUPERTOP, qui en constitue l'élément principal.

Son élément K9 est très proche de F1, il apparaît en surimpression d'une étoile à 5 branches, semblable à celle du signe "Supertop F1 tecnoKar", il est surmonté comme dans ce signe de Supertop.

Le remplacement sous le K9 de "tecnoKar" dans le signe par "remec trailers" dans la marque n'apparaît pas de nature à constituer une différence notable, ce signe étant de petite taille et empruntant la même police que "tecnoKar".

Enfin, la marque SUPERTOP K9 a été déposée dans les classes 12 et 39, de sorte qu'elle correspond aux produits identiques ou similaires à ceux proposés par les sociétés demanderesse sous les signes SUPERTOP et "Supertop F1 tecnoKar".

La société REMEC ne pouvant ignorer au moment de ce dépôt les signes antérieurs des sociétés demanderesse, ce dépôt apparaît frauduleux, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande d'annulation présentée par les sociétés TecnoKar et TecnoKar Trailers.

Sur la marque n° 14 4 112 482 SUPERTOP K10

La marque SUPERTOP K10 a été déposée le 7 août 2014 par la société REMEC, dans les classes 12 et 39, sous le numéro n° 14 411 2482.

Les développements précédents concernant la marque SUPERTOP K9 s'appliquent à la marque SUPERTOP K10, le seul remplacement de F1 par K10 étant insusceptible de constituer une différence notable, et cette marque ayant également été déposée pour des produits identiques ou similaires à ceux proposés par les sociétés

demandereses sous les signes SUPERTOP et "Supertop F1 tecnokar".

Aussi, le dépôt de cette marque apparaît également avoir été effectué en fraude des droits des sociétés tecnokar et Tecnokar Trailers , et il sera fait droit à la demande d'annulation de cette marque.

Sur la contrefaçon de la marque communautaire TECNOKAR n°010030542

Les sociétés demanderesses soulignent que l'usage de la marque Tecnokar Trailers sans son consentement constitue un acte de contrefaçon, et que ce signe continue d'être exploité sur les sites de la société REMEC ouverts aux adresses www.tecnokar.fr et www.club-tecnokar.fr ainsi que dans la signature de ces mails. Elles ajoutent qu'il s'agit de véhicules industriels, soit des produits identiques à ceux pour lesquels la marque communautaire a été déposée, et que la comparaison des signes démontre la confusion ainsi créée dans l'esprit du public.

De son côté, la société REMEC souligne le caractère brutal de la résiliation du contrat de distribution conclu avec la société Tecnokar Trailers , laquelle aurait profité pendant deux années des efforts réalisés par REMEC pour protéger le nom Tecnokar Trailers en France. Elle rappelle avoir proposé de rétrocéder la marque Tecnokar Trailers , déclare ne plus utiliser ce nom, et fait état de l'absence de préjudice de la société Tecnokar Trailers .

SUR CE

La marque communautaire TECNOKAR n° 010030542 a été déposée le 8 juin 2011 pour désigner des véhicules industriels et des services de location y afférents en classes 12 et 39, par la société Tecnokar Trailers. La marque semi-figurative française Tecnokar Trailers a été déposée le 21 novembre 2011 par la société REMEC, pour les produits et services des classes 12 et 39, sous le numéro 11/3875831.

Le seul dépôt d'une marque, indépendamment de son utilisation effective, peut constituer un acte de contrefaçon.

Il ressort du mail du 17 avril 2014 (pièce 4-14 demanderesses) que la société REMEC utilise, dans la signature de ces mails, le signe correspondant à la marque numéro 11/3875831.

Le procès-verbal du 17 avril 2014 (pièce 1-4 demanderesses) révèle l'utilisation de ce signe dans la vie des affaires par la société REMEC. Il sera relevé que ces deux pièces ont été établies après la résiliation du contrat de distribution.

Visuellement, la marque 11/3875831 reprend à l'identique le signe Tecnokar, soit le signe constituant la marque communautaire. Il en est l'élément dominant, malgré la présence du T placé devant ; en effet le

signe TECNOKAR est représenté en gros caractères, et le signe trailers qu'il domine en plus petits caractères.

Phonétiquement, la marque contestée reprend également à l'identique le signe TECNOKAR correspondant à la marque communautaire. Il en constitue la plus grande partie et l'attaque.

Conceptuellement, le signe TECNOKAR évoque dans les deux signes un aspect technique et fait référence au domaine automobile, Kar évoquant la voiture en langue anglaise. Pour autant, ce signe tecnokar apparaît présenter une certaine dimension arbitraire pour les véhicules industriels, alors que le mot trailers signifiant remorque en anglais n'en présente aucune.

Cette marque a été déposée pour des véhicules industriels, soit des produits identiques à ceux pour lesquels la marque communautaire a été déposée.

Au vu de la proximité importante des signes et de l'identité des produits, il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, qui sera trompé quant à l'origine des produits.

Par conséquent, le grief de contrefaçon est établi.

S'il ressort d'impressions d'écran (pièce 22 défenderesse) provenant du site internet www.tecnokar.it que la société Tecnokar Trailers aurait diffusé sur son site des photographies de semi-remorques portant le signe correspondant à la marque REMEC, cela ne saurait exonérer la société REMEC des faits de contrefaçon qui lui sont reprochés.

Sur la contrefaçon de la marque n°11/3875831

Les sociétés demanderesses soutiennent que le transfert de la marque prenant effet au jour de son dépôt, l'exploitation par la société REMEC de la dénomination TECNOKAR postérieurement à la fin du contrat de distribution est constitutif de contrefaçon.

De son côté, la société REMEC déclare n'avoir voulu que protéger les intérêts du fabriquant à l'égard des tiers.

SUR CE

Comme déjà indiqué, le seul dépôt d'une marque, indépendamment de son utilisation effective, peut constituer un acte de contrefaçon.

Le dépôt par la société REMEC de la marque française semi-figurative TECNOKAR TRAILERS le 21 novembre 2011, marque enregistrée sous le n°113875831 pour les produits des classes 12 et 39, a été déclaré frauduleux, et son transfert ordonné au profit de la société Tecnokar Trailers.

Le transfert de la marque prend effet au jour de son dépôt, de sorte que la société Tecnokar Trailers est subrogée à la société REMEC

dans ses droits sur la marque semi-figurative TECNOKAR TRAILERS n°113875831 à compter du 21 novembre 2011.

L'article 8 du contrat de distribution exclusive prévoyait une faculté de résiliation, en cas d'inexécution par une partie de ses obligations, 30 jours après l'envoi par l'autre partie d'une lettre de mise en demeure. La lettre du 23 décembre 2013 de la société Tecnokar Trailers de mise en demeure visant l'article 8 du contrat, ayant été réceptionnée le 7 janvier 2014, le contrat a pris fin le 7 février 2014 (pièce 5-2 demanderesses).

Le procès-verbal de constat du 17 avril 2014 (pièce 1-4 demanderesses) établit que la société REMEC faisait usage d'un signe correspondant à la marque en cause sur son site internet.

Cet usage d'un signe identique à la marque protégée, pour des produits identiques, est de nature à tromper le public, de sorte que la contrefaçon est établie.

Sur la contrefaçon de la marque SUPERTOP F1 n°134028284

De la même façon, les sociétés demanderesses arguent que la société Tecnokar Trailers sera subrogée dans les droits de la société REMEC sur cette marque au jour de son dépôt, de sorte que son exploitation par la société REMEC après la fin du contrat de distribution est constitutif de contrefaçon.

De son côté, la société REMEC avait conclu au rejet des prétentions des demanderesses et déclare n'avoir voulu que protéger les intérêts du fabricant à l'égard des tiers.

SUR CE

Le dépôt par la société REMEC de la marque française semi-figurative SUPERTOP F1 le 26 août 2013, marque enregistrée sous le n°4028284 pour les produits des classes 12 et 39, a été déclaré frauduleux, et son transfert ordonné au profit de la société Tecnokar Trailers.

Le procès-verbal de constat du 17 avril 2014 (pièce 1-4 demanderesses) établit également l'usage par la société REMEC de l'utilisation du signe SUPERTOP F1 correspondant à la marque en cause sur son site internet, associé à des semi-remorques.

Cet usage d'un signe identique à la marque protégée, pour des produits identiques, est de nature à tromper le public, de sorte que la contrefaçon est là aussi établie.

Sur l'atteinte au nom commercial

Selon les sociétés demanderesses, la société Tecnokar Trailers a fait usage de son nom commercial en France, de sorte que l'usurpation

de ce nom par la société REMEC est répréhensible car elle crée un risque de confusion pour le public.

La société REMEC conteste l'utilisation par la société Tecnokar Trailers de ce nom commercial avec des tiers, hors du cadre du contrat de distribution.

SUR CE

Le contrat de distribution exclusive conclu entre les sociétés Tecnokar Trailers et REMEC prévoyait que celle-ci assurait la vente en France et à Monaco et la commercialisation des produits *"semi-remorques, véhicule de type français SREM, de la marque TECNOKAR et carrossages de véhicules poids lourds"*.

Le distributeur s'engageait (point 2-3 du contrat) à assurer la "promotion, distribution et vente des produits" et était *"autorisé à utiliser la marque, le nom commercial ou tout autre signe distinctif du fabriquant [...]"*.

Ainsi le contrat prévoyait l'usage du nom commercial de la société Tecnokar Trailers, notamment sur le site internet lorsque le contrat de distribution était encore valablement appliqué, ainsi que l'établit le procès-verbal du 17 avril 2014.

Le nom de Tecnokar Trailers était donc utilisé à l'égard des tiers, en France, dans le cadre de relations commerciales.

La poursuite de cette utilisation du nom commercial de la société Tecnokar Trailers sur le site exploité par la société REMEC crée un risque de confusion dans l'esprit du public, au préjudice de la société Tecnokar Trailers, et constitue une faute au sens de l'article 1382 du code civil.

Il sera à ce stade précisé que les sociétés demanderesses ne présentent dans leurs conclusions récapitulatives aucune demande sur la violation par la société REMEC de ses obligations contractuelles découlant du contrat de distribution de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.

Sur la recevabilité des demandes de la société REMEC à l'encontre de la société LEGRAS sur le fondement de la marque SUPERTOP F1

La société REMEC soutient être recevable à agir à l'encontre de la société LEGRAS en se fondant sur la marque SUPERTOP F1, car le défaut d'enregistrement de la marque ne la priverait pas de sa qualité à agir. Elle ajoute que l'opposition formée à l'encontre de cette marque a été rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les demanderesses soutiennent que seul le propriétaire d'une marque peut agir en contrefaçon, et qu'en l'occurrence la marque a été déposée en fraude des droits de la société Tecnokar Trailers, et qu'elles en ont demandé le transfert ou l'annulation.

SUR CE

La titularité de la marque SUPERTOP F1 n°134028284 ayant été transférée au profit de la société Tecnokar Trailers, avec effet à compter de son dépôt, la société REMEC n'apparaît pas titulaire de la marque en question.

Aussi, la société REMEC est irrecevable à agir en contrefaçon de cette marque à l'encontre de la société LEGRAS.

Sur la demande de la société REMEC à l'encontre de la société LEGRAS en contrefaçon de la marque REMEC

La société REMEC sollicite la condamnation de la société LEGRAS pour avoir contrefait sa marque, ainsi que le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille l'a indiqué, ces actes ayant permis à cette société de vendre des véhicules supplémentaires, de sorte que la défenderesse en a subi un préjudice.

Les sociétés défenderesses prétendent que la société LEGRAS n'a pas fait un usage de la marque REMEC dans la vie des affaires, s'agissant d'extraits de catalogues sur lesquels apparaîtraient des photographies de petites tailles sur lesquelles des semi-remorques porteraient la marque en cause. Elles ajoutent qu'il s'agit d'une simple erreur, et contestent tout risque de confusion.

SUR CE

La marque semi-figurative REMEC a été enregistrée le 1er août 2013 sous le numéro 4024261 en classes 12, 37 et 39 par la société REMEC.

La société REMEC verse notamment une copie d'une revue "marketBook.com" datée du 9 mai 2014, dans laquelle figure une annonce de remorques proposées à la vente par la société LEGRAS, dont une porterait la marque REMEC (pièce 7).

Si le signe REMEC n'est que peu visible, les sociétés demanderesses reconnaissent sa présence sur les semi-remorques en question, indiquant qu'il s'agit d'une erreur liée au remplacement de la société REMEC par la société LEGRAS en tant que distributeur pour la France des produits Tecnokar Trailers.

Pour autant, l'erreur ne saurait dénier la réalité de la reprise injustifiée, et les semi-remorques portant le signe correspondant à la marque REMEC sont représentées dans une revue spécialisée dans laquelle la société LEGRAS présente ses produits, de sorte qu'il s'agit bien d'une utilisation dans la vie des affaires. En conséquence, la contrefaçon est constituée.

Sur les demandes indemnitaires

S'agissant du préjudice commercial subi par la société Tecnokar Trailers du fait de la contrefaçon de sa marque communautaire TECNOKAR, les pièces versées par cette société permettent difficilement d'évaluer ce préjudice.

Les demanderesses ne versent pas de pièces établissant les conséquences négatives qu'elles auraient subies, ni d'une baisse de la vente de leurs produits correspondant à la période pendant laquelle la contrefaçon a été commise.

Le préjudice découlant de cette contrefaçon, comme les demanderesses l'indiquent, n'existent qu'à compter de la fin du contrat de distribution, ce qui permet d'apprécier la durée pendant laquelle les faits en cause se sont poursuivis.

Les sociétés demanderesses soulignent que la société REMEC peut, en application de l'article 8 du contrat de distribution, compléter après la fin du contrat "les commandes pas encore passées... inclus les commandes relatives aux négociations encore en cours".

Cet article 8 prévoyait également que le distributeur pourra également "*soit liquider ses stocks à un prix qui ne saurait être inférieur au prix de revient, soit éventuellement convenir avec le fabricant la reprise du matériel*".

Si les sociétés demanderesses font état d'une lettre du mois de janvier 2014 de la société REMEC dans laquelle celle-ci indiquait que son chiffre d'affaires pour l'année 2013 était de l'ordre de 4,9M d'euros, et en déduisent une approximation du préjudice commercial pour l'année 2014 et le début de l'année 2015, la traduction d'une seule phrase sur le chiffre d'affaires extraite d'une lettre de trois pages ne permet pas au tribunal de considérer les circonstances dans lesquelles cette phrase a été formulée.

Par ailleurs, il ressort des documents transmis par la société REMEC que son activité de vente de semi-remorques s'est considérablement réduite, du fait du litige l'opposant aux demanderesses.

Ainsi, ses pièces 20 et 21 sont des courriers de sociétés tierces avec lesquelles elle était en relations faisant état d'annulation de commandes, et du démarchage de ces sociétés par la société LEGRAS soulignant les difficultés existant entre les sociétés REMEC et Tecnokar Trailers.

De la même façon, l'état des commandes au 10 juillet 2014 de la société REMEC montre que de très nombreuses commandes ont été annulées ; les demanderesses ne peuvent souligner qu'il s'agit d'une pièce interne et incomplète pour lui ôter toute crédibilité, cette pièce étant confortée par les autres documents versés par la société REMEC.

Ainsi, les pièces 24 et 25 sont des déclarations écrites par l'expert-comptable de la société REMEC qui, même si elles ne respectent pas l'article 202 du code de procédure civile, constituent à tout le moins des commencements de preuve par écrit, et qui font état d'une très forte baisse du chiffre d'affaire pour l'année 2014 par rapport à l'année 2013 (baisse de 61,98 % pour les 6 premiers mois, chiffre d'affaires nul pour les trois mois suivants ce qui est confirmé par la balance comparative - pièce 26 -).

Cela étant, il convient de considérer que l'état des commandes à livrer sur l'année 2014 (pièce 23) fait état de livraisons de semi-remorques par la société REMEC, laquelle ne justifie pas de la fragilité de sa situation financière et a pu racheter en novembre 2014 les sociétés KAISER et ACTM comptant 150 salariés (pièce 11-5 demanderesses).

Au vu des seuls éléments qui précède, et alors qu'il n'apparaît pas justifié de faire droit à la demande tendant à la communication des pièces par la société REMEC ou à la demande de désignation d'un expert, il sera fait une évaluation forfaitaire du préjudice commercial subi par la société Tecnokar Trailers, en condamnant la société REMEC à lui verser la somme de 60000 euros.

Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Tecnokar Trailers du fait du dépôt frauduleux de la marque TECNOKAR TRAILERS n°113875831 et du nom de domaine "tecnokar.fr" en condamnant la société REMEC au paiement de la somme de 3000 euros pour l'enregistrement frauduleux de la marque, et de 2000 euros pour le nom de domaine.

S'agissant de l'usurpation du nom commercial de la société Tecnokar Trailers, le préjudice résultant de son utilisation frauduleuse sera réparée par la condamnation de la société REMEC à lui verser la somme de 2000 euros.

De même, le dépôt frauduleux des marques Supertop K9 et Supertop K10 sera réparé par la condamnation de la société REMEC au paiement aux sociétés tecnokar et Tecnokar Trailers de la somme globale de 6000 euros.

La contrefaçon de la marque n°134028284 sera réparée par la condamnation de la société REMEC à verser à la société Tecnokar Trailers la somme de 3000 euros.

Enfin, la contrefaçon de la marque REMEC par la société LEGRAS sera réparée par la condamnation de la société LEGRAS au paiement de la somme de 3000 euros.

Sur la demande en procédure abusive

La société LEGRAS étant reconnue auteur de contrefaçon de la marque REMEC, elle sera déboutée de sa demande en procédure abusive.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire sera ordonnée, sauf s'agissant de l'annulation des marques.

Sur les dépens

La société REMEC succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La société REMEC étant condamnée au paiement des dépens, l'équité commande de la condamner au profit des seules sociétés Tecnokar et Tecnokar Trailers au paiement d'une somme de 6000 euros.

La société REMEC étant condamnée au paiement des dépens, sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Rejette les exceptions d'incompétence soulevées par la société Tecnokar Trailers,

Se déclare compétent,

Condamne la société REMEC à verser à la société Tecnokar Trailers la somme de 12450 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 27 novembre 2014,

Déclare frauduleux les dépôts des marques n° 11 3 875 831, n° 14 4 112 481, n° 14 4 112 482, du nom de domaine tecnokar.fr et de la marque n° 13 4 028 284,

Ordonne le transfert des marques n° 11 3 875 831, n° 13 4 028 284, et du nom de domaine tecnokar.fr au profit de la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L.

Déclare nulles les marques n° 14 4 112 481 et n° 14 4 112 482,

Dit que le jugement devenu définitif sera transmis à l'INPI par la partie la plus diligente pour inscription au Registre National des Marques,

Dit que la société RE.MEC s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque communautaire n° 010030542 dont la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. est titulaire ainsi que de l'usurpation de nom commercial « TECNOKAR TRAILERS »

Dit que la société RE.MEC s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque n° 11 3 875 831 transférée à la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. et pour laquelle cette dernière a été subrogée rétroactivement à la date du dépôt dans les droits de la société RE.MEC,

Dit que la société RE.MEC s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque n° 13 4 028 284 transférée à la société TECNOKAR TRAILERS S.R.L. et pour laquelle cette dernière a été subrogée

rétroactivement à la date du dépôt dans les droits de la société RE.MEC,

Fait interdiction à la société RE.MEC de poursuivre de tels agissements,

Condamne la société REMEC à payer à la société TecnoKar Trailers la somme de 60000 euros au titre du préjudice commercial du fait de la contrefaçon de sa marque,

Condamne la société REMEC à payer à la société TecnoKar Trailers la somme de 3000 euros pour le dépôt frauduleux de la marque TECNOKAR TRAILERS n°113875831 et la somme de 2000 euros pour l'enregistrement du nom de domaine "tecnokar.fr",

Condamne la société REMEC à payer à la société TecnoKar Trailers la somme de 2000 euros pour l'usurpation de son nom commercial,

Condamne la société REMEC à payer aux sociétés TecnoKar et TecnoKar Trailers la somme globale de 6000 euros pour le dépôt des marques Supertop K9 et Supertop K10,

Condamne la société REMEC à verser à la société TecnoKar Trailers la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral de sa marque n°134028284,

Dit que la société LEGRAS s'est rendue coupable de la contrefaçon de la marque REMEC,

Condamne la société LEGRAS à payer à la société REMEC la somme de 3000 euros en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de sa marque,

Déclare la société REMEC irrecevable à agir en contrefaçon de la marque SUPERTOP F1 n°134028284,

Déboute la société LEGRAS de sa demande de procédure abusive,

Ordonne l'exécution provisoire de la décision, sauf s'agissant de l'annulation des marques,

Condamne la société REMEC au paiement de la somme globale de 6000 euros au profit des seules sociétés TecnoKar Trailers et TecnoKar, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société REMEC au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, avocat aux offres de droit.