

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

**COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE du 26 Avril 2019**

Rôle N° RG 19/00159

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7K7

SARL X D L ESTATE AGENTS (C)

C/

O-P D

Y D

SAS HUISSIER 06 Huissiers de justice B

DEMANDERESSE

SARL X D L ESTATE AGENTS (C),

[...]

représenté par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur O-P D,

demeurant 65 avenue Claude Vignon – 06230 ST O CAP FERRAT

représenté par Me Jacques ZAZZO de la SELARL JACQUES ZAZZO, avocat au barreau de PARIS et par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Y D,

demeurant 38, Avenue Claude Vignon – 06230 SAINT O CAP FERRAT

représenté par Me Jacques ZAZZO de la SELARL JACQUES ZAZZO, avocat au barreau de PARIS et par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS HUISSIER 06 Huissiers de justice B,

[...]

non comparant

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2019 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : E F.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2019.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2019.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En 1995, monsieur O-P D a créé avec son fils X la société 'X D L Estate Agents' (C) avec pour objet social la commercialisation de produits immobiliers haut de gamme.

En 1997, X D a cédé une partie de ses parts à son frère Y ; X D décède le 7 août 2000 ; ses parts sociales reviennent à l'indivision successorale formée par ses trois enfants Z, A et H D.

Le 10 décembre 2002, monsieur O-P D et monsieur Y D cèdent leurs parts de la société C aux enfants de X D, l'acte de cession stipulant une interdiction pour les cédants pendant deux ans dans un rayon de 100 kilomètres de s'intéresser directement ou par des personnes interposées de toute affaire de nature à concurrencer la société C.

En 2007, monsieur Y D créé une société Business Consulting Agents (BCA) dont l'objet est la rénovation, la décoration, l'entretien, la vente et la gestion de tous biens immobiliers.

Les relations entre monsieur O-P D et monsieur Y D d'une part et les héritiers de X D se sont depuis dégradées.

Le 8 octobre 2007, monsieur O-P D et monsieur Y D ont déposé à l'INPI une marque française semi figurative D afin de désigner notamment les affaires immobilières, la gérance de biens immobiliers, la construction d'édifices, l'étude de projets techniques, l'architecture, la décoration intérieure et l'esthétique industrielle ; le même jour, monsieur Y D a déposé également la marque française semi figurative D Y pour les mêmes produits et services susmentionnés.

La société C a également déposé des marques comportant le nom D, X D et B, X D et B L Estate Agents, D I, X D et J K ; le 3 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré nul le dépôt de la marque D en raison de son indisponibilité. Cette marque et la marque D I ont été radiées.

Monsieur O-P D et monsieur Y D ont obtenu par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nice du 19 juin 2014 l'autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société C aux motifs que cette dernière continuait à reproduire la marque D et à utiliser le nom D comme mot clé sur les sites internet.

Sur la base de cette saisie, monsieur O-P D et monsieur Y D ont fait assigner par exploit du 12 août 2014 la SARL C devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon et imitation illicite des marques D et D Y, en utilisation commerciale non autorisée du nom patronymique D et en concurrence déloyale.

Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a principalement :

— dit qu'en reproduisant la marque D accompagnée du seul autre vocable Agence sur des panneaux publicitaires la SARL C a commis une contrefaçon de la marque D enregistrée à l'INPI sous le numéro 3529356 ;

— condamné la SARL C à payer à monsieur O-P D et à monsieur Y D chacun une somme de 1.000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral ;

— condamné la SARL C à payer à monsieur O-P D et à monsieur Y D une somme de 15.000 euros en réparation du manque à gagner subi du fait de la contrefaçon ;

— interdit à la SARL C d'utiliser la dénomination D, même accompagné de vocables désignant habituellement l'activité de transactions immobilières ou du mot I, sans qu'y soit accolé le prénom X, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée pendant une durée de quatre mois passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;

— dit qu'en reproduisant la marque D sur des panneaux publicitaires pour promouvoir des transactions immobilières, la SARL C a causé à la société BCA une concurrence déloyale ;

— condamné la SARL C à payer à la société BCA une somme de 10.000 euros à titre de réparation au titre de cette concurrence déloyale ;

— débouté monsieur O-P D et monsieur Y D du surplus de leurs demandes indemnitaires et accessoires ;

— condamné la SARL C aux dépens ;

— condamné la SARL C à payer monsieur O-P D et monsieur Y D et à la société BCA ensemble une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

— ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'interdiction faite à la SARL C d'utiliser la dénomination D, même accompagné de vocables désignant habituellement l'activité de transactions immobilières ou du mot I, sans qu'y soit accolé le prénom X ;

— dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Monsieur O-P D et monsieur Y D ont formé un appel partiel du jugement sus-dit par déclaration du 27 juillet 2018 afin notamment de réévaluer l'indemnisation de leur préjudice ; l'appel est pendant devant la cour.

Par requête du 14 février 2019 'à fin de saisie contrefaçon de marque', monsieur O-P D et monsieur Y D ont saisi le premier président au visa des articles L.713-2, L.713-3 et L.716-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle, afin de 'déterminer l'origine, les réseaux de distribution et l'étendue des actes argués de contrefaçon,' à procéder par huissier de justice pour saisir dans les locaux de la société C SARL sise 1, rue Paul Doumer Le Vaillant 06130 Beaulieu-sur-Mer tous documents commerciaux, publicitaires, comptables, extracomptables et tarifaires comportant le nom de D , pour prendre des copies ou photocopies ou photographies des factures réglées de 2015 à 2019 par la société C SARL permettant d'effectuer le choix de mots clefs 'D' seuls ou en combinaison, pour prendre des copies ou photocopies ou photographies des bilans déposés par la société C SARL au greffe du tribunal de commerce de Nice pour les exercices sociaux 2015, 2016 et 2017, pour remettre les mandats de vente de biens immobiliers au titre des années 2015 à 2018 par monsieur O-P D et monsieur Y D et la société C SARL et pour dresser la liste des mandats de vente de biens immobiliers recueillis par la C SARL pour les seuls clients antérieurement inscrits sur le registre de la société BCA D.

Par ordonnance du 15 février 2019, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à la requête sus-dite.

Par actes d'huissier du 8 mars 2019, la SARL C a fait assigner monsieur O-P D et monsieur Y D ainsi que la SAS Huissiers M-N-Bretau de Nice 06010 devant le premier président au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile aux fins principalement de rétractation de l'ordonnance du 15 février 2019 et condamnation solidaire de monsieur O-P D et monsieur Y D à lui verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 12.0000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que leur condamnation 'pour procédure abusive'; subsidiairement, elle a demandé de dire et juger que monsieur O-P D et monsieur Y

D auront à consigner dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance entre les mains du Bâtonnier du tribunal de grande instance de Nice la somme de 50.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts susceptibles d'être dus si le juge du fond annule la saisie contrefaçon, de dire et juger que dans ce délai, l'huissier ne communiquera pas à monsieur O-P D et monsieur Y D les documents et procès-verbaux de saisie, de dire et juger qu'à défaut de consignation dans le délai, la saisie sera caduque et que l'huissier sera tenu de restituer à la SARL C les actes de saisie ; elle sollicite enfin la condamnation de monsieur O-P D et monsieur Y D aux dépens.

Par écritures notifiées à la partie adverse et soutenues oralement le 22 mars 2019, la SARL C a confirmé ses demandes initiales en sollicitant en sus et au préalable qu'il soit dit et jugé que monsieur O-P D et monsieur Y D n'ont pas qualité pour agir en contrefaçon au sens

de l'article L.716-7 du code de la propriété intellectuelle et artistique et que leur action est donc irrecevable et en tout cas mal fondée.

Par écritures en réplique notifiées à la SELARL C et soutenues oralement, monsieur O-P D et monsieur Y D ont demandé principalement de confirmer l'ordonnance déferée et de condamner la SARL C à leur verser une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La SAS Huissiers M-N-Bretau de Nice 06010 n'est ni présente ni représentée.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens développés au soutien des prétentions sus-dites.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.716-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que: 'La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente soit à la description détaillée avec ou sans prélèvements d'échantillons soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer ou fournir les services prétendus contrefaisants. Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée mal fondée ou la saisie annulée.(...)'

En l'espèce, monsieur O-P D et monsieur Y D ont sollicité, à des fins de détermination des préjudices subis du fait de la contrefaçon, l'autorisation de saisie de 'tous documents commerciaux, publicitaires, comptables, extracomptables et tarifaires comportant le nom de D seul ou accompagné de vocable désignant habituellement l'activité de transaction immobilière, du mot I ou de noms de communes' ; or, si les droits de monsieur O-P D et monsieur Y D

sur la marque D ne font pas débat, il résulte des débats et documents produits que la SELARL C a également des droits non contestés sur les marques X D et B, X D et B L Estate Agents ; la saisie telle que ci-dessus libellée est donc trop imprécise et trop étendue au regard des droits reconnus à la SARL C. En ce qu'elle a autorisé la saisie dans les termes ci-dessus repris, l'ordonnance déferée sera rétractée.

Monsieur O-P D et monsieur Y D ont sollicité, toujours aux mêmes fins de détermination de leurs préjudices, l'autorisation de faire 'prendre copie ou photocopie ou photographie des factures réglées de 2015 à 2019 par la requise directement ou par l'entremise de ses hébergeurs, à Google, permettant d'effectuer le choix des mots clefs D seuls ou en combinaison, dirigeant automatiquement l'internaute sur le site marchand X D et B.' Eu égard aux éléments ci-dessus repris quant à l'existence des droits de la SELARL C sur des marques comportant en combinaison le nom D, l'autorisation de saisie est également trop étendue et sans motif légitime eu égard aux informations recherchées ; elle est au surplus attentatoire au secret des affaires. En ce qu'elle a autorisé la saisie dans les termes ci-dessus repris, l'ordonnance déferée sera rétractée.

Monsieur O-P D et monsieur Y D ont sollicité, toujours aux mêmes fins de détermination de leurs préjudices, l'autorisation de faire 'prendre copie ou photocopie ou photographie des bilans déposés par la requise au greffe du tribunal de commerce de Nice pour les exercices sociaux 2015, 2016, 2017". Cette saisie est également trop étendue et sans motif légitime eu égard aux objectifs annoncés, à savoir, établir la réalité des préjudices subis par monsieur O-P D et monsieur Y D du fait de la contrefaçon ; en ce qu'elle a autorisé cette saisie dans les termes ci-dessus repris, l'ordonnance déferée sera rétractée.

Enfin, monsieur O-P D et monsieur Y D ont sollicité l'autorisation de se faire 'remettre par les requérants leur registre des mandats de vente des biens immobiliers pour les années 2015 à 2018 puis, à se faire remettre par la société C SARL son registre des mandats pour la même période et dire que l'huissier dressera procès-verbal après consultation dans les locaux de la requise de la liste des mandats recueillis par la société C pour des clients antérieurement inscrits sur le registre de la société BCA D'. Or, non seulement cette saisie est imprécise et n'a pas de motif légitime car elle n'est pas suffisamment en lien avec la notion de contrefaçon mais elle va porter à la connaissance des demandeurs une partie de l'activité de la SELARL C ainsi que le nom d'une partie de ses clients et ce, en violation du secret des affaires et du principe de confidentialité. En ce qu'elle a autorisé cette saisie dans les termes ci-dessus repris, l'ordonnance déferée sera rétractée.

En conséquence, l'ordonnance déferée sera intégralement rétractée et tous les actes pris en exécution de celle-ci annulés. Il appartiendra à l'huissier désigné de restituer à la SELARL C tous les documents déjà saisis en exécution de l'ordonnance sus-dite.

La SELARL C demande de condamner solidairement monsieur O-P D et monsieur Y D à lui verser une indemnité de 50.000 euros en réparation de son préjudice subi suite à l'acharnement des intéressés et à la saisie pratiquée dans ses locaux le 6 mars 2019 qui porte atteinte au bon fonctionnement de son activité et à sa notoriété ; or, si la demande de saisie présentée le 14 février 2019 par monsieur O-P D et monsieur Y D pourrait être qualifiée d'abusives eu égard à son imprécision, son étendue et les risques d'atteinte au secret des

affaires, faute de preuve sur le préjudice subi par la SELARL C du fait de l'action ainsi engagée, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts sus-dite.

Il est équitable de condamner solidairement monsieur O-P D et monsieur Y D à verser à la SELARL C, qu'ils ont contrainte à constituer avocat et à agir en justice, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par monsieur O-P D et monsieur Y D au titre des frais irrépétibles sera écartée.

Les dépens de l'instance seront mis solidairement à la charge de Monsieur O-P D et monsieur Y D.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

— Ordonnons la rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 février 2019 numéro 19/44 ;

— Ordonnons en conséquence la nullité de tous les actes réalisés en exécution de cette ordonnance ;

— Ordonnons la restitution à la SELARL C de tous les documents saisis en exécution de l'ordonnance sus-dite ;

— Ecartons la demande de dommages et intérêts formée par la SELARL C à l'encontre de monsieur O-P D et monsieur Y D ;

— Condamnons solidairement monsieur O-P D et monsieur Y D à verser à la SELARL C une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

— Ecartons la demande formée par monsieur O-P D et monsieur Y D au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

— Condamnons solidairement monsieur O-P D et monsieur Y D aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 avril 2019, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE