

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 4ème
section

N° RG :
14/06369

N° MINUTE : 2

**ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Décembre 2016**

INCIDENT

DEMANDEURS

S.A.R.L. POLYGUN
51 rue d'Hauteville
75010 PARIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur
Tardif Patrice, domicilié en cette qualité audit siège,

Monsieur Patrice TARDIF
51 rue d'Hauteville
75010 PARIS

Tous deux représentés par Maître Thibault DU MANOIR DE JUAYE
de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire #L0240

DÉFENDEURS

Société INTEL CORPORATION,
2200 Mission College Boulevard
95052-8119 SANTA CLARA, CALIFORNIE (USA)

S.A.S. INTEL CORPORATION
2 rue de Paris - Immeuble "Les Montalets"
92196 MEUDON CEDEX

S.A.S. TOSHIBA SYSTEMES (FRANCE)
7 rue Ampère
92800 PUTEAUX CEDEX

S.A. DELL
1 Rond-Point Benjamin Franklin
34000 MONTPELLIER

**Copies exécutoires
délivrées le :**

20.12.16

S.A.S. HEWLETT PACKARD FRANCE

1 avenue du Canada
91947 COURTABOEUF CEDEX

S.A.S LENOVO (FRANCE)

1 place Victor Hugo
92411 COURBEVOIE CEDEX

Société SONY EUROPE LIMITED

49/51 quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX

Toutes prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
et représentées par Maître Virginie ULMANN de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0445

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Nous, Laure ALDEBERT, Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Sarah BOUCRIS, Greffier.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société française POLYGUN est titulaire de la marque française semi-figurative ULTRA-BOOK n° 3438581 qu'elle a déposée avec monsieur Patrice TARDIF :



La marque vise :

- la classe 35 : “Publicité ; travaux de bureau ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques” ;
- la classe 38 : “Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; services de messagerie électronique” ;
- la classe 42 : “Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; services de dessinateurs d'arts graphiques”.

Elle expose être l'éditeur d'un site internet lancé au début de l'année 2006 accessible sur internet à l'adresse www.ultra-book.com qui permet à des artistes de diffuser sur internet leurs portfolios numériques.

En novembre 2011, elle a formé opposition devant l'EUIPO à l'encontre de l'enregistrement de la marque verbale de l'Union Européenne, verbale ULTRABOOK n° 010008563 déposée le 31 mai 2011 par la société américaine INTEL CORPORATION sur la base de l'antériorité de la marque française.

Cette marque vise en classe 9 les : *“Ordinateurs ; Tablettes électroniques, ordinateurs blocs-notes et ordinateurs portables ; Ordinateurs portables ; Ordinateurs portables ; Dispositifs sans fil utilisés pour la connectivité à l'internet permettant la transmission de données et d'images; Matériel informatique; Processeurs de données; Processeurs programmables ; Semi-conducteurs; Microprocesseurs; Dispositifs semi-conducteurs ; Cartes de circuits imprimés; Ensembles de puces pour ordinateurs ; logiciels informatiques”*.

Par exploit en date du 25 mars et 1er avril 2014 la société POLYGUN a engagé devant le tribunal de grande instance de Paris une action en contrefaçon de marque par imitation et concurrence déloyale ou parasitaire contre les sociétés INTEL CORPORATION et ses licenciées DELL, HP, LENOVO, TOSHIBA, SONY.

Par exploit du 1er avril 2014, la société INTEL CORPORATION a assigné devant la juridiction de céans la société POLYGUN et monsieur TARDIF en déchéance de leurs droits sur la marque française ULTRABOOK pour non usage.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2014, les affaires ont été jointes.

Au cours de la procédure la société POLYGUN a fondé sa demande tant sur le droit des marques que le droit d'auteur et au titre de la concurrence déloyale.

Elle explique avoir chiffré son préjudice à hauteur de 73 millions en tenant compte de la durée de la contrefaçon et du nombre de produits « ultrabook » vendus dans le monde.

Elle expose que les défenderesses contestent ce montant mais ne justifient d'aucun élément comptable en dépit d'une sommation de communiquer.

C'est dans ces conditions qu'elle a conclu devant le juge de la mise pour solliciter une mesure d'information afin de chiffrer exactement son préjudice.

Selon ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2016, la société POLYGUN demande sur le fondement des articles du droit commun 11, 138 et 770 du code de procédure civile et les articles L 716-7-1 et L 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle de faire droit à sa demande d'information et avec exécution provisoire d'ordonner aux sociétés INTEL CORPORATION, DELL, HP, LENOVO, TOSHIBA, SONY de communiquer, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance la totalité des informations et documents suivants :

- Le nombre de produits matériels et logiciels portant sur la technologie ULTRABOOK produits, commercialisées, livrées, reçues, commandées en France par INTEL CORPORATION et/ou ses licenciés sur la période allant de 2001 à 2016 ;
- Le chiffre d'affaire réalisé par INTEL CORPORATION et/ou ses licenciés sur les produits matériels et logiciels portant sur la technologie ULTRABOOK commercialisées, livrées, reçues, commandées sur le territoire français sur la période allant de 2011 à 2016 ;

- Tous les éléments comptables certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes relatifs à la commercialisation, livraison, réception, commande de la technologie ULTRABOOK (produits matériels et logiciels) sur le territoire français pour la période allant de 2011 à 2016 par les sociétés INTEL CORPORATION, TOSHIBA, SONY, HP, DELL et LENOVO ;

- Les contrats de licence conclus entre INTEL CORPORATION et ses licenciés à savoir TOSHIBA, SONY, HP, DELL et LENOVO portant sur la technologie ULTRABOOK (matériels et logiciels).

Les noms et adresse des fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de la technologie ULTRABOOK (produits matériels et logiciels) contrefaits, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

- Réserver au juge de la mise en état la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;

- Condamner solidairement les sociétés INTEL CORPORATION, DELL, HP, LENOVO, TOSHIBA, SONY à payer 3000 € à la société POLYGUN au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse les défenderesses ont conclu selon leurs écritures signifiées le 17 octobre 2016 à l'irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé de la demande qui serait injustifiée et disproportionnée.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le juge de la mise en état jugerait la demande de droit à l'information recevable et fondée,

- Dire et juger qu'au regard de la confidentialité des documents et informations demandés, leur communication ne sera ordonnée que dans l'hypothèse où la contrefaçon des droits de la société Polygon était reconnue par le Tribunal jugeant l'affaire au fond et cette communication porterait uniquement sur les documents et informations strictement nécessaires et pertinents.

En tout état de cause,

- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Polygon

- Condamner la société Polygon à verser à la société Intel Corporation la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Polygon aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Ulmann, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle estime qu'elle n'avait en tout état de cause pas à communiquer les ventes d'ordinateurs exploités sous le signe « ULTRABOOK » en France.

Elle soutient que la demanderesse ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 716-7-1 et L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle pour établir l'ampleur de son prétendu préjudice et qu'en tout état de cause sa demande est injustifiée et disproportionnée compte tenu de l'absence totale de pertinence des informations demandées au regard de l'évaluation du préjudice de la société Polygon, de l'absence de vraisemblance de la contrefaçon et de l'atteinte au secret des affaires.

L'incident plaidé le 20 octobre 2016 a été mis en délibéré au 1er décembre 2016.

MOTIFS

L'article 770 du code de procédure civile prévoit que « *le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l'obtention et à la production des pièces.* »

Les dispositions particulières du code de la propriété intellectuelle relatives au droit d'information prévues par les articles L 716-7-1 et L 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle uniformément applicables au droit des marques et au droit d'auteur énoncent que « *Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie « au fond ou en référé» d'une procédure civile peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.* »

Elles n'empêchent pas le demandeur de solliciter la production d'éléments sur l'évaluation de la masse contrefaisante.

Mais il convient de rappeler que les mesures sollicitées devant le juge de la mise en état ne peuvent être ordonnées qu'à condition qu'elles ne préjugent pas de la décision finale et soient utiles à la solution du litige.

En l'espèce la demande de la société POLYGUN tend à évaluer l'amplitude du préjudice allégué du fait de l'exploitation prétendument contrefaisante du signe protégé Ultra-Book n°343 8581.

Toutefois cette demande est prématurée dans la mesure où elle met en cause l'existence de la contrefaçon qui relève de l'appréciation du tribunal devant lequel les parties ont déjà conclu au fond et seront appelées à plaider prochainement.

La demande sera en conséquence rejetée.

Il convient de renvoyer l'affaire pour clôture et fixation.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l'instance principale et les conditions ne sont pas réunies pour allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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,

Déboutons en l'état la société POLYGUN de sa demande d'information,

Disons n'y avoir lieu au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties à la mise en état du 02 février 2017 à 15h30 pour clôture,

Réservons les dépens.

Faite et rendue à Paris, le 15 décembre 2016.

Le Greffier



Le Juge de la mise en état

