

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



**ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2017**

N° RG :
17/50385

N° : 2/FF

Assignation du :
25 Octobre 2016

par **Camille LIGNIERES**, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de **Olivier ALIDAL**, Greffier.

DEMANDERESSE

SAS SOCIÉTÉ D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES (SIMA)

ZA Les Bonnes Filles Levernois
BP
80134 BEAUNE CEDEX

représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS - #G0333 (avocat postulant) et Me Arnaud JOUBERT, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant)

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ESPACE DEUX ROUES

152 avenue de la Chatre
36000 CHATEAUROUX

représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS - #R0231 substituant Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE

DÉBATS

A l'audience du 8 Décembre 2016, tenue publiquement, présidée par **Camille LIGNIERES**, Vice-Présidente, assistée de **Olivier ALIDAL**, Greffier,

2 Copies exécutoires
délivrées le:

13/1/17

Nous, Président,

La société d'importation de motos et d'accessoires (dite SIMA) se présente comme une société fondée en 1976 qui importe et commercialise des motocycles et des quads, à travers un réseau de plus de 350 revendeurs sur le territoire français et européen.

La société SIMA est titulaire des marques françaises suivantes désignant notamment en classe 12 des motocycles, quads et scooters :

- MASH (marque semi-figurative en rouge et noir), n°10604627, enregistrée le 21-01-2012;
- MASH SCRAMBLER (marque verbale) , n°4242622, enregistrée le 22-01-2016;
- MASH ADVENTURE (marque verbale), n° 13571914, enregistrée le 15-12-2014.

La société SIMA explique avoir découvert l'existence d'une annonce publiée sur le site internet leboncoin.fr publiée pour l'offre en vente d'une moto MASAI BLACK ROD 125 au prix de 1.990 Euros avec la mention suivante « c'est comme la Mash Seventy 125 ou l'Orcal, mais entre 200 et 300 euros de moins !!! ».

La société SIMA a fait constater cette annonce par procès-verbal de constat en ligne établi par huissier de justice le 28 septembre 2016.

C'est dans ces conditions que selon exploit introductif d'instance en date du 25 octobre 2016, la société SIMA a fait assigner la société ESPACE DEUX ROUES en référé devant le tribunal de grande instance de Paris à l'effet de voir :

- Juger que l'utilisation du terme « Mash » contrefait la marque de l'Union européenne semi-figurative « Mash » enregistrée sous le N° 10604627 ;
 - Juger que la Société ESPACE DEUX ROUES s'est rendue coupable de publicité comparative illicite ;
 - Interdire à la Société ESPACE DEUX ROUES toute utilisation, de quelle que manière que ce soit et quel qu'en soit le support de la marque de l'union européenne semi-figurative « MASH » enregistrée sous le numéro 10604627, pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement ;
 - Condamner la Société ESPACE DEUX ROUES à retirer immédiatement l'annonce litigieuse suivante : https://www.leboncoin.fr/motos/984305299.htm?ca=5_s
- Et ce, sous astreinte d'un montant de 500 Euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Juger qu'en application de l'article 35 de la loi du 9 Juillet 1991, l'astreinte prononcée sera liquidée, s'il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande ;



- Condamner la Société ESPACE DEUX ROUES à verser à la Société SIMA une somme de 20.000 Euros à titre de provision ;
- Condamner la Société ESPACE DEUX ROUES à verser à la Société SIMA une somme de 322,24 Euros TTC au titre du constat d'Huissier du 28 Septembre 2016 ;
- Condamner la Société ESPACE DEUX ROUES à verser la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et même avant l'enregistrement ;
- Condamner la Société ESPACE DEUX ROUES aux entiers dépens.

En défense, la société ESPACE DEUX ROUES se présente comme une petite entreprise créée en Janvier 2001 située à CHATEAUROUX ayant pour activité la réparation et le négoce de cycles, motocycles, 2 roues. Elle indique que l'annonce litigieuse a été modifiée le jour même de l'assignation puis supprimée le 27 octobre 2016.

La défenderesse a remis au greffe le jour de l'audience les conclusions en demandant au juge des référés de :

- **Déclarer** la Société d'Importation de Motos et Accessoires (SIMA) irrecevable en ses demandes faute de démarches amiables préalables et faute d'objet.

Compte tenu de la contestation sérieuse, sur la demande indemnitaire,

- **Se déclarer incompetent** et renvoyer la société SIMA à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

- **Débouter** la Société d'Importation de Motos et Accessoires (SIMA) de l'ensemble de ses demandes.

- **Condamner** la Société d'Importation de Motos et Accessoires (SIMA) à payer à la Société ESPACE DEUX ROUES une somme de **2.000 Euros (DEUX MILLE EUROS)**, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- **Condamner** la Société d'Importation de Motos et Accessoires (SIMA) aux entiers dépens.

A l'audience du 8-12-2016, les conseils respectifs des parties ont été entendus dans leurs observations.

La décision sera contradictoire.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir

Il est invoqué en défense le défaut de tentative de résolution à l'amiable avant assignation conformément à l'article 56 du code de procédure civile dans son avant dernier alinéa selon lequel :



« Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. »

Cependant, il n'a pas été prévu de sanction par les textes et aucun grief en l'espèce n'est justifié du fait d'un défaut de mise en demeure préalable à l'assignation en référé.

La fin de non recevoir sera donc rejetée.

Sur l' atteinte vraisemblable aux droits de la société SIMA sur ses marques

En vertu de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, "toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (...) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (...)

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable".

Il est reproché à la société ESPACE DEUX ROUES une utilisation des signes protégés sans autorisation constitutive d'actes de contrefaçon conformément aux dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient :

"sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement";

En l'espèce, au vu du procès-verbal de constat établi par huissier de justice sur internet en date du 28 septembre 2016, il est reproduit sur le site leboncoin.fr dans une annonce de vente de motocycle le terme verbal "Mash" pour désigner un type de moto.



Le produit désigné par la société ESPACE DEUX ROUES dans l'annonce litigieuse est identique aux produits de la classe 12 visés dans l'enregistrement des marques opposées par la société SIMA.

Concernant la similarité des signes, il est repris le terme verbal "Mash" qui est la partie la plus distinctive, tant dans la marque semi-figurative Mash avec le dessin stylisé d'une étoile en rouge et noir, que dans les marques verbales "mash scrambler" et "mash adventure" dont il constitue le terme d'attaque et élément dominant.

Le consommateur, au vu du signe "MASH" comprendra qu'il s'agit des produits de la société SIMA et que ce signe est utilisé à titre de marque.

Or, l'usage de la marque d'un tiers n'est autorisé que dans certaines conditions prévues par la loi régissant la publicité comparative conformément aux articles L121-8, L121-9 et L121-12 du code de la consommation. En l'espèce, dans l'annonce litigieuse "« c'est comme la Mash Seventy 125 ou l'Orcal, mais entre 200 et 300 euros de moins !!! », il n'a à l'évidence pas été analysé objectivement les caractéristiques respectives des motos comparées. Il s'agit donc d'une publicité comparative illicite.

En conséquence, l'usage du signe "Mash" à titre de marque est illicite et constitue une atteinte vraisemblable aux marques françaises n°10604627, n°4242622 et n° 13571914 dont la société SIMA est titulaire.

Cette atteinte justifie que soient accueillies les demandes en interdiction dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.

Sur la provision

Vu l'article 809 2ème alinéa du Code de procédure civile,

Il est justifié et pas sérieusement contestable que le bénéfice de la société ESPACE DEUX ROUES tiré de la vente de la moto suite à l'annonce litigieuse est de près de 1166 euros (1786,96 euros, prix de vente au particulier - 620 euros, prix d'achat à Delta).

La société ESPACE DEUX ROUES sera condamnée, au vu de ces éléments, à payer à la société SIMA la somme provisionnelle de 1000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière pour atteinte vraisemblable à ces marques.

Il n'est pas contesté que la demande tendant au retrait de l'annonce litigieuse est devenue sans objet du fait du retrait de celle-ci.

Sur les frais

La société ESPACE DEUX ROUES, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.

Elle sera en outre condamnée à payer à la société SIMA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y compris les frais du procès-verbal de constat d'huissier de justice.

PAR CES MOTIFS

Nous, Camille Lignères, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

-DISONS recevables et bien fondées les demandes de la société d'importation de motos et d'accessoires (SIMA) envers la société ESPACE DEUX ROUES au titre d'une atteinte vraisemblable à ses droits sur les marques françaises n°10604627, n°4242622 et n° 13571914 ;

-CONDAMNONS la société ESPACE DEUX ROUES à payer à la société SIMA une provision de 1000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte vraisemblable aux marques,

-FAISONS INTERDICTION, en tant que de besoin, à la société ESPACE DEUX ROUES d'utiliser sans autorisation de la société SIMA les signes protégés par le droit des marques françaises n°10604627, n°4242622 et n° 13571914 ;

-CONSTATONS que la demande tendant au retrait de l'annonce litigieuse est devenue sans objet,


- CONDAMNONS la société ESPACE DEUX ROUES à payer à la société SIMA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris les frais du procès-verbal de constat d'huissier de justice;

- CONDAMNONS la société ESPACE DEUX ROUES aux dépens de la présente instance ;

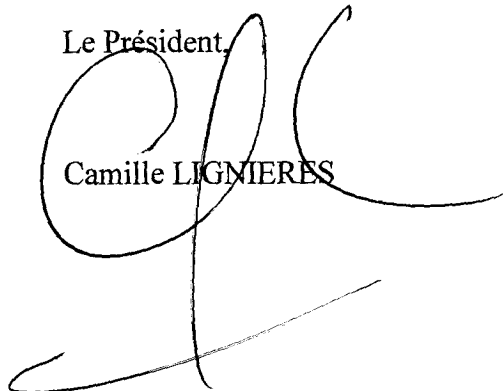
- RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le **12 janvier 2017**

Le Greffier,


Olivier ALJDAL

Le Président,


Camille LIGNIERES