

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 MAI 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/23068

Décision déferée à la Cour : Ordonnance de référé du 1er Octobre 2018 -Président du TGI de PARIS
- RG n° 18/56732

APPELANTE

[...]

Société par actions simplifiée à associé unique

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro
451.678.973.

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assistée de Me Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD – GUERLAIN, avocat au barreau de
PARIS, toque : W07

INTIMÉES

SAS LES MOULURES DU NORD

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 388
.052.029

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Représentée par Me Mélanie VION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1488

Assistée de Me Amélie CAPON de la SELARL CAPON & RAULT AVOCATS, Avocat au barreau
de LILLE, toque 143

Société D E CIE LTD

Société de droit taïwanais

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[...]

[...]

Représentée par Me Mélanie VION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1488

Assistée de Me Amélie CAPON de la SELARL CAPON & RAULT AVOCATS, Avocat au barreau de LILLE, toque 143

Société D GLOBAL CO LTD

Société de droit taïwanais

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Représentée par Me Mélanie VION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1488

Assistée de Me Amélie CAPON de la SELARL CAPON & RAULT AVOCATS, Avocat au barreau de LILLE, toque 143

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Z A, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Z A dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme B C

ARRÊT :

- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par David PEYRON, Président de chambre et par B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société LES MOULURES DU NORD indique avoir pour activité essentielle la fabrication et la commercialisation de parquets massifs, moulures et accessoires en chêne massif et commercialiser, sous la marque 'EASIKLIP', un parquet massif apte à se clipser à la suite d'un partenariat développé avec les sociétés de droit taïwanais D E et D GLOBAL (filiale de la précédente) à partir de mars 2010.

Elle expose qu'en vertu de cet accord, elle bénéficie d'une exclusivité de distribution dans toute l'Europe, à l'exclusion de l'Angleterre, l'Irlande, l'Ecosse et le Pays de Galles.

La société D GLOBAL est titulaire d'une marque de l'Union européenne semi-figurative 'D EASIKLIP' n°9068115, laquelle a été déposée le 29 avril 2010 et enregistrée et publiée le 20 août 2010 :

dans les classes et produits suivantes :

- classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peintures antirouille, peintures antisalissure, agent anticorrosion, [...], teintures à bois, huile pour la préservation du bois, teintures à bois, préservatifs pour le bois, térébenthine, teintures à bois, produits traitants pour la conservation du bois, produits antitermisseure pour l'enduisage des métaux, fixateurs (vernis), revêtements de sols, vernis pour la protection des sols, couches de finition pour sols, enduits à séchage instantané pour sols, peinture pour sols en béton, enduits en polyuréthane pour sols.
- classe 6 : Planchers métalliques, matériaux de construction métalliques, planches de construction métalliques, panneaux de construction métalliques, plafonds métalliques, accessoires métalliques pour la construction, dalles de sol métalliques, armatures métalliques pour la construction.
- classe 19 : Planchéiage de bois.

La société LES MOULURES DU NORD a déposé le 17 janvier 2018 la marque de l'Union européenne semi-figurative 'EASIKLIP' n°17698119, laquelle a été enregistrée et publiée le 8 mars 2018 :

pour désigner les produits suivants :

- classe 6 : Sols métalliques ; Matériaux de construction métalliques ; Panneaux métalliques pour la construction ; Plafonds métalliques ; Ferrures pour la construction ; Carreaux métalliques pour sols ; Armatures métalliques pour la construction.
- classe 19 : Planches ; Parquet en liège ; Parquets en bois ; Dalles de sol en caoutchouc ; Matériaux synthétiques de revêtement de sol ou de revêtement mural ; Plancher en bois ; Panneaux en bois ; Panneaux de plafond en bois ; Planches pour sol en bois ; Planches et panneaux non métalliques ignifugés pour la construction ; Planches et panneaux de construction non métalliques hydrofuges ; Panneau de contreplaqué ; Plaques de toiture [en bois] ; Panneaux muraux non métalliques ; Panneaux de sol non métalliques ; Dalles de parquet ; Sols non métalliques ; Carrelage en caoutchouc ; Panneaux ignifuges non métalliques destinés à la construction ; Panneaux coupe-feu non métalliques destinés à la construction.

Les parquets EASIKLIP sont vendus dans les magasins de la société CASTORAMA qui bénéficie d'une exclusivité de distribution en vertu d'un contrat conclu avec la société LES MOULURES DU NORD le 17 février 2010.

La société CASTORAMA indique avoir, par courrier du 8 avril 2013, notifié le déréférencement total de la société LES MOULURES DU NORD à compter du 31 mars 2015.

Par exploit d'huissier du 25 mai 2016, la société LES MOULURES DU NORD a fait assigner la société CASTORAMA devant le tribunal de commerce de Lille afin d'obtenir réparation de préjudices nés de la rupture des relations commerciales et de faits de concurrence déloyale du fait de l'atteinte à ses droits sur la marque 'EASIKLIP', résultant d'un usage de cette marque par la société CASTORAMA postérieurement à la cessation des relations commerciales entre les parties.

Par un jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lille a rejeté les demandes de la société LES MOULURES DU NORD au titre de la rupture des relations commerciales et l'a déboutée de ses demandes relatives à la 'concurrence déloyale pour contrefaçon de marque' pour absence d'intérêt légitime à agir, retenant que la société demanderesse ne démontrait pas être titulaire de droits sur la marque 'EASIKLIP'.

La société LES MOULURES DU NORD a interjeté appel de ce jugement le 8 juin 2018. L'affaire est pendante devant la cour d'appel de Paris (RG n°18/14724).

Parallèlement, par exploit d'huissier du 4 juin 2018, la société LES MOULURES DU NORD a fait assigner la société CASTORAMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment de lui voir interdire, sous astreinte, l'usage des marques 'D EASIKLIP' n°9068115 et 'EASIKLIP' n°17698119.

Les sociétés D E et D GLOBAL (ci-après, les sociétés D) sont intervenues volontairement à l'instance.

Par ordonnance rendue le 1er octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- reçu les sociétés D GLOBAL et D E en leur intervention volontaire,
- s'est déclaré compétent pour connaître des demandes au regard de l'ensemble des pièces communiquées par la société LES MOULURES DU NORD,
- déclaré recevables les demandes formées par la société LES MOULURES DU NORD au titre de la marque semi-figurative de l'Union européenne n° 9068115 ['D EASIKLIP'],
- débouté la société LES MOULURES DU NORD de ses demandes formées au titre de la marque semi-figurative de l'Union européenne n°17698119 ['EASIKLIP'],
- dit que l'usage du signe 'EASIKLIP' à titre de marque par la société CASTORAMA pour exploiter des produits de la classe 19 porte vraisemblablement atteinte aux droits dont la société LES MOULURES DU NORD est licenciée sur la marque n°9068115 ['D EASIKLIP'],
- interdit à la société CASTORAMA l'utilisation à titre de marque et sur tout support du signe 'EASIKLIP' pour désigner des produits dans la classe 19, à compter du 15 octobre 2018, et ce- sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, l'astreinte courant pendant une durée de 6 mois,
- condamné la société CASTORAMA à payer à la société LES MOULURES DU NORD la somme de 60 000 euros à titre provisionnel,
- condamné la société CASTORAMA aux dépens et au paiement à la société LES MOULURES DU NORD de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 26 octobre 2018, la société CASTORAMA a interjeté appel de cette ordonnance.

Après échange des conclusions entre les parties, l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2019.

Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises le 14 mars 2019, soit postérieurement à la clôture, la société CASTORAMA, appelante, demande à la cour :

- de rejeter les conclusions signifiées par les sociétés intimées le 6 mars 2019 ou, subsidiairement, de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture,
- de déclarer irrecevable la demande nouvelle en liquidation de l'astreinte présentée par la société LES MOULURES DU NORD,
- de se déclarer incompétente pour connaître de la demande de liquidation de l'astreinte formée par les intimées à hauteur de 18 000 € et de renvoyer ces dernières à mieux se pourvoir devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille pour connaître de cette demande,
- d'infirmen en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société LES MOULURES DU NORD de ses demandes formées titre de la marque semi-figurative de l'Union européenne n°17698119 'EASIKLIP',
- de se déclarer incompétente pour connaître des demandes en contrefaçon de la société LES MOULURES DU NORD, le juge du fond étant d'ores et déjà saisi,
- de renvoyer si nécessaire la société LES MOULURES DU NORD à mieux se pourvoir devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris (pôle 5-chambre 4), saisi de l'affaire pendante devant ladite chambre sous le n° RG 18/14724,
- de débouter la société LES MOULURES DU NORD de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société LES MOULURES DU NORD à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 mars 2019, la société LES MOULURES DU NORD et les sociétés D demandent à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société LES MOULURES DU NORD de ses demandes formées au titre de la marque semi-figurative de l'Union européenne 'EASIKLIP' n°17698119 ;

en conséquence :

- de se déclarer compétente pour connaître de la demande d'interdiction provisoire d'utilisation du signe EASIKLIP par la société CASTORAMA ;
- de dire recevables et bien fondées les demandes de la société LES MOULURES DU NORD et les interventions volontaires des sociétés D GLOBAL et D E,

- de juger que la reproduction et l'imitation du signe EASIKLIP pour désigner des parquets par la société CASTORAMA sur son site internet et l'exposition de parquets revêtus du signe

EASIKLIP dans ses magasins, rendent vraisemblables les atteintes aux marques de l'Union européenne 'D EASIKLIP' et 'EASIKLIP',

- de débouter la société CASTORAMA de toutes ses demandes,

- d'ordonner la cessation par la société CASTORAMA de toute reproduction ou exploitation du signe EASIKLIP à quelque titre que ce soit et sur tout support pour désigner les produits de la classe 19, sous l'astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- de condamner la société CASTORAMA à payer à la société LES MOULURES DU NORD la somme de 18 000 euros pour l'utilisation de la marque 'EASIKLIP' au sein de 9 liens sur les réseaux Pinterest, Google Plus et Facebook, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux en date des 23 et 29 octobre 2018, après la signification de l'ordonnance en date du 1er octobre 2018,

- de liquider l'astreinte,

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux de son choix, dont le coût pour chaque insertion n'excédera pas 5 000 € et ce, aux frais de la société CASTORAMA,

- d'ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance',

- de condamner la société CASTORAMA à verser à la société LES MOULURES DU NORD la somme de 200 000 euros à titre de provision, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des marques 'D EASIKIP' et 'EASIKLIP',

- de condamner la société CASTORAMA France au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience de la cour, le 20 mars 2018, avec l'accord des parties comme indiqué au plumeitif d'audience, l'ordonnance de clôture a été révoquée pour admettre les dernières conclusions de la société CASTORAMA transmises le 14 mars 2019 et la clôture a été prononcée ce même jour.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur les interventions volontaires des sociétés D

Considérant que l'ordonnance déferée n'est pas critiquée en ce qu'elle a dit recevables les interventions volontaires des sociétés D GLOBAL et D E qui viennent au soutien des demandes de la société LES MOULURES DU NORD ; qu'elle sera confirmée sur ce point ;

Sur la compétence du juge des référés pour connaître des demandes en contrefaçon de la société LES MOULURES DU NORD

Considérant que la société CASTORAMA soutient que la présente instance et l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Lille – dans laquelle un appel est pendant devant la chambre 5-4 de la cour d'appel de Paris – tendent aux mêmes fins, à savoir faire sanctionner des actes de contrefaçon, quand bien même la société LES MOULURES DU NORD les qualifierait improprement d'actes de concurrence déloyale, de sorte que c'est à tort que le juge des référés a retenu sa compétence pour connaître du présent litige, et ce d'autant que la société LES MOULURES DU NORD s'appuie sur les mêmes pièces dans les deux instances (notamment les pièces 16, 20, 21 et 22 constituées par les procès-verbaux de constat établis à sa demande) ; que la société appelante ajoute qu'en tout état de cause, si la cour admettait que la cour (chambre 5-4) n'est saisie au fond que de demandes en concurrence déloyale et non en contrefaçon, les demandes de la société LES MOULURES DU NORD formulées en référé seraient tout aussi irrecevables, se heurtant au principe de concentration des moyens qui impose aux parties de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;

Que la société LES MOULURES DU NORD demande sur le premier point la confirmation de l'ordonnance pour les motifs qu'elle contient et répond sur le second point que le principe de concentration des moyens n'est pas absolu en cas notamment de survenance de faits nouveaux, comme en l'espèce, puisque plusieurs procès-verbaux de constats d'huissier, postérieurs au jugement du tribunal de commerce de Lille du 12 septembre 2017, ont mis en évidence un usage du signe EASIKLIP au mépris de ses droits ;

Considérant que c'est à juste raison que le premier juge a retenu que le tribunal de commerce de Lille n'a été saisi que d'une demande en concurrence déloyale et non pas – malgré la qualification impropre adoptée par la société LES MOULURES DU NORD de 'concurrence déloyale pour contrefaçon de marque' – d'une demande en contrefaçon de marques – pour laquelle il aurait été au demeurant incompétent au regard de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance – et que l'action dont il était saisi sur le fondement de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, visant à sanctionner seulement des faits de contrefaçon, était distincte de l'action introduite devant le tribunal de commerce et qu'il a en conséquence retenu sa compétence pour en connaître, et ce, à partir de l'ensemble des pièces produites devant lui par la requérante ;

Considérant par ailleurs qu'en vertu du principe de la concentration des moyens dégagé par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;

Qu'en l'espèce, la société CASTORAMA oppose en vain ce principe à la société LES MOULURES DU NORD, dès lors que, comme le relève l'intimée, ce principe n'oblige pas le demandeur à présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, particulièrement, comme en l'espèce, où les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale n'ont pas le même objet ; qu'en outre, la demande de la société LES MOULURES DU NORD concernant la rupture brutale des relations commerciales relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille et que si cette juridiction pouvait aussi être saisie d'une demande en concurrence déloyale, elle ne pouvait l'être d'une demande en contrefaçon de marque qui relève de la seule compétence du tribunal de grande instance en vertu de l'article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu'au surplus, la société LES MOULURES DU NORD a fait établir, postérieurement au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille, plusieurs procès-verbaux (les 9 octobre et 5 décembre 2017, les 23 octobre et 29 octobre 2018) montrant, selon elle, la poursuite d'actes de contrefaçon commis en fraude de ses droits ;

Que pour toutes ces raisons, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure tirée de l'incompétence du juge des référés pour connaître des demandes en contrefaçon de marques présentées par la société LES MOULURES DU NORD ;

Sur les contrefaçon des marques 'D EASIKLIP' n° 9068115 et 'EASIKLIP' n°17698119

Sur la recevabilité à agir de la société LES MOULURES DU NORD sur le fondement de la marque 'D EASIKLIP' n° 9068115

Considérant que la société CASTORAMA conteste la recevabilité à agir de la société LES MOULURES DU NORD sur le fondement de la marque 'D EASIKLIP' n° 9068115 dont est titulaire la société D GLOBAL, arguant qu'elle ne justifie pas de sa qualité de licenciée de ladite marque en produisant seulement des pièces peu probantes, notamment l'attestation, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et peu précise, de la société D E ;

Que la société LES MOULURES DU NORD prétend qu'elle bénéficie d'une licence exclusive sur la marque n° 9068115 concédée par la société D E, société mère de la société D GLOBAL ;

Considérant que c'est pour de justes motifs, que la cour adopte, que le juge des référés a estimé que la société LES MOULURES DU NORD justifiait de l'existence d'une licence pour la marque considérée au vu notamment de l'attestation établie par M. X de la société D E, le fait que le contrat de licence n'ait pas été publié étant sans emport ;

Qu'il sera ajouté que si l'attestation de M. X ne répond pas strictement aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, ne comportant pas les mentions prescrites, ni la pièce d'identité de son auteur, et est peu précise quant à l'identification de la marque concédée, cela ne doit pas conduire à l'écarter, les dispositions de l'article 202 n'étant pas prescrites à peine de nullité et le juge devant apprécier souverainement les témoignages qui lui sont soumis ; qu'en l'occurrence, les insuffisances de l'attestation de M. X sont compensées par l'intervention volontaire à l'instance des deux sociétés D qui ne contestent pas l'existence de la licence invoquée par la société LES MOULURES DU NORD dont elles soutiennent expressément les demandes ;

Que l'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par la société LES MOULURES DU NORD au titre de la marque semi-figurative de l'Union européenne 'D EASIKLIP' n° 9068115 ;

Sur la vraisemblance de la contrefaçon des marques n°9068115 et n°17698119

Considérant que la société CASTORAMA soutient que la société LES MOULURES DU NORD ne peut lui opposer sa marque 'EASIKLIP' n°17698119 qui a été déposée le 17 janvier 2018 dès lors que les éléments produits aux débats sont antérieurs à cette date (hormis la pièce 18 mais celle-ci serait insuffisante à démontrer la prétendue contrefaçon) ; qu'elle ajoute que la vraisemblance des actes de contrefaçon allégués n'est pas établie au regard de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'il a été fait usage de la dénomination EASIKLIP pour écouler le stock de produits fournis par la société LES MOULURES DU NORD alors que les deux sociétés étaient encore en relations commerciales, le contrat liant les deux sociétés, exempt de toute stipulation quant à un délai d'écoulement des stocks, lui laissant toute latitude ; qu'elle précise que la société intimée ne peut se prévaloir de motifs légitimes, au sens de l'exception prévue à l'article L. 713-4 alinéa 2, dès lors qu'elle n'a jamais laissé penser, au travers des faits incriminés, qu'il pouvait exister un quelconque F commercial entre CASTORAMA et la société LES MOULURES DU NORD et que cette dernière admet que l'usage du signe EASIKLIP concerne des produits authentiques fournis par elle ; qu'elle

conteste que les procès-verbaux de constat produits par l'intimée puissent démontrer la vraisemblance des actes de contrefaçon allégués ;

Que la société LES MOULURES DU NORD fait valoir que la société CASTORAMA a mis fin aux relations commerciales aux termes d'un préavis de deux ans expirant le 31 mars 2015 et qu'après cette date, elle a continué à proposer sur son site internet, et même dans ses magasins, des produits marqués EASIKLIP en faisant apparaître les deux marques en cause, sans y avoir été autorisée et dans des conditions de nature à induire en erreur l'internaute sur les relations entre le titulaire de la marque et l'enseigne ; qu'elle ajoute que l'appelante ne peut invoquer la théorie de l'épuisement des droits, pour la première fois en appel, pour justifier l'usage de la marque EASIKLIP sur son site internet et dans ses magasins pendant plus de trois ans après la rupture des relations commerciales, alors qu'elle n'avait pas son accord pour ce faire et qu'elle ne disposait plus que de stocks limités ou de produits déclarés indisponibles ;

Considérant que sont interdits, selon l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, 'la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement' ;

Que l'article L.716-1 du dispose que 'l'atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4" ; que l'article L.716-2 précise que 'Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés' ;

Considérant qu'il est acquis que par courrier du 8 avril 2013, la société CASTORAMA a mis fin à ses relations commerciales avec la société LES MOULURES DU NORD avec un préavis expirant le 31 mars 2015 ;

Que la société LES MOULURES DU NORD produit aux débats sept constats d'huissier en date des 4 novembre 2015, 22 janvier et 8 juillet 2016, 9 octobre et 5 décembre 2017 (les cinq examinés par le juge des référés) et 23 octobre et 29 octobre 2018 (établis postérieurement à l'ordonnance entreprise) ;

Que comme l'a constaté le premier juge, les cinq premiers procès-verbaux montrent que la société CASTORAMA a offert à la vente sur son site internet des parquets portant la mention 'EASIKLIP', postérieurement à la date d'expiration du préavis ;

Que les procès-verbaux de constat établis les 8 juillet 2016, 9 octobre et 5 décembre 2017 font apparaître, sur le site internet de la société CASTORAMA, des parquets dénommés 'EASIKLIP' avec la mention 'Actuellement indisponible' ; que le procès-verbal du 5 décembre 2017 fait apparaître en outre, en dessous de la mention 'Actuellement indisponible' un outil comparateur permettant à l'enseigne de diriger le client vers des produits comparables et disponibles ; que plusieurs courriels de clients, produits en pièce 15 de l'intimée, font même état de l'indisponibilité de parquets vendus sous la marque 'EASIKLIP' dès avril 2015 ;

Que dans ces conditions, la société CASTORAMA argue vainement, quant à ces produits pour lesquels aucun stock n'est plus disponible selon les informations qu'elle affiche sur son site internet, de la théorie de l'épuisement des droits à l'encontre de la société LES MOULURES DU NORD ;

Que comme le premier juge l'a retenu, n'est pas établie en revanche l'utilisation du signe 'EASIKLIP' au sein des magasins CASTORAMA, la photographie jointe aux courriels de Mme Y de janvier 2018 (la pièce 18 de l'intimée) n'étant pas datée et les courriels eux-mêmes étant trop imprécis ;

Que le procès-verbal établi le 29 octobre 2018 démontre l'utilisation du signe 'EASIKLIP' pour des parquets tant sur le site Google +, où un F redirige vers le site CASTORAMA faisant apparaître l'utilisation litigieuse, que sur la page Facebook de l'enseigne CASTORAMA ; que l'utilisation du signe 'EASIKLIP' ainsi établie est postérieure au dépôt de la marque semi-figurative 'EASIKLIP' n°17698119 ;

Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que l'usage du signe 'EASIKLIP' à titre de marque par la société CASTORAMA pour exploiter des produits de la classe 19 porte vraisemblablement atteinte aux droits dont la société LES MOULURES DU NORD est licenciée sur la marque n°9068115 'D EASIKLIP' ;

Que compte tenu des éléments de preuve nouveaux apportés en appel par la société LES MOULURES DU NORD, il sera retenu que l'usage du signe 'EASIKLIP' à titre de marque par la société CASTORAMA pour exploiter des produits de la classe 19 porte aussi vraisemblablement atteinte aux droits de la société LES MOULURES DU NORD sur la marque n°17698119 'EASIKLIP' dont elle est titulaire et l'ordonnance déferée sera infirmée en ce qu'elle a débouté la société LES MOULURES DU NORD de ses demandes formées au titre de cette marque ;

Sur la provision

Considérant que la société LES MOULURES DU NORD sollicite une augmentation de la provision allouée en première instance en faisant valoir notamment que l'audience du site internet de la société CASTORAMA est considérable et que son propre chiffre d'affaires réalisé sur le parquet EASIKLIP est passé de 312 945 euros entre janvier et mars 2015, à la fin des relations contractuelles avec CASTORAMA, à un chiffre d'affaires annuel de 52 637,93 euros en 2016 et 128 296,57 en 2017 et qu'elle perd, depuis le 31 mars 2015, chaque mois, la somme de 100 000 euros sur les produits EASIKLIP ;

Que cependant, la société CASTORAMA oppose à juste raison qu'en faisant état de la baisse de son chiffre d'affaires, la société LES MOULURES DU NORD tente d'obtenir une indemnisation au titre de la rupture des relations commerciales, demande dont elle a été déboutée par le tribunal de commerce de Lille ;

Qu'au regard des éléments fournis, montrant notamment que l'offre à la vente des parquets sous le signe 'EASIKLIP' n'a concerné que de faibles quantités, la provision allouée à la société LES MOULURES DU NORD sera ramenée à la somme de 30 000 €;

Que l'ordonnance sera réformée de ce chef ;

Sur la poursuite des agissements postérieurement à l'ordonnance de référé et la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés

Sur la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte

Considérant que la société CASTORAMA argue que la demande en liquidation de l'astreinte formée par la société LES MOULURES DU NORD est nouvelle et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;

Que cependant, selon l'article 566 du même code, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en outre, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel en application de l'article 567, à condition de se rattacher aux prétentions originaires par un F suffisant au sens de l'article 70 du même code ; que selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un F suffisant ;

Considérant qu'en l'espèce la demande de la société LES MOULURES DU NORD se rattache à sa demande principale par un F suffisant et est justifiée par la continuation des pratiques de contrefaçon après la signification de l'ordonnance entreprise, ainsi que l'établissent les procès-verbaux de constat établis les 23 et 29 octobre 2018, ce qui constitue un fait nouveau au sens des dispositions précitées ;

Que la demande est donc recevable ;

Sur la compétence de cette cour pour liquider l'astreinte

Considérant que la société CASTORAMA conteste la compétence de cette cour pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte de la société LES MOULURES DU NORD, faisant valoir qu'il appartient à l'intimée de saisir le juge de l'exécution en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Considérant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, cette cour est compétente pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte de la société LES MOULURES DU NORD ;

Sur le bien fondé de la demande

Considérant que la société LES MOULURES DU NORD a fait établir deux procès-verbaux de constat d'huissier, les 23 et 29 octobre 2018, pour démontrer que la société CASTORAMA utilisait à ces dates, soit postérieurement à la signification de l'ordonnance entreprise le 12 octobre 2018, la marque 'EASIKLIP' pour des parquets et ce, sur les sites Pinterest (pv du 23 octobre 2018), Google, Google + et Facebook (pv du 29 octobre 2018) ;

Que la société CASTORAMA justifie cependant que le site Pinterest, propriété de la société MARKMONITOR, est 'un site web américain mélangeant les concepts de réseautage social et de partage de photographies' qui 'permet à ses utilisateurs de partager leurs centres d'intérêts et passions à travers des albums de photographies glanés sur Internet', en épinglant sous la référence qu'ils désirent les photographies qu'ils souhaitent mettre en ligne ; qu'il n'est pas démontré que les 'épinglages' constatés par l'huissier seraient le fait de la société CASTORAMA alors que des noms de tiers apparaissent (Elo Die, F G, G, H I...) ;

Que la page imprimée dans le procès-verbal de constat du 29 octobre 2018 concernant le site Google ne comporte pas l'usage du vocable 'EASIKLIP' ;

Qu'en revanche, la société CASTORAMA ne conteste pas que le signe 'EASIKLIP' apparaît dans ce même procès-verbal sur la page Google + ouverte par l'huissier qui contient un F redirigeant vers le site CASTORAMA, section parquet et sol ; que la société CASTORAMA argue vainement que cet usage remonte à 2012, que cette application comprend peu d'utilisateurs et serait sur le point d'être fermée et qu'elle 'fait son possible' pour supprimer la page litigieuse ; qu'il s'agit d'un usage réalisé dans la vie des affaires, susceptible de faire croire que les parquets visés émanent de la société LES MOULURES DU NORD, et qui est donc un usage à titre de marque ;

Que le procès-verbal de constat du 29 octobre 2018 montre le même usage du signe 'EASIKLIP' pour des parquets sur la page Facebook de CASTORAMA ouverte par l'huissier ;

Que l'astreinte prononcée par le juge des référés sera en conséquence liquidée à la somme de 4 000 €;

Sur l'interdiction

Considérant que l'ordonnance déferée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé une mesure d'interdiction à l'encontre de la société CASTORAMA ;

Sur la publication

Considérant que la mesure de publication n'apparaît pas nécessaire ;

Sur l'exécution provisoire

Considérant que la demande d'exécution provisoire est sans objet devant la cour ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société CASTORAMA, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Que la somme qui doit être mise à la charge de la société CASTORAMA au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société LES MOULURES DU NORD peut être équitablement fixée à 5 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme l'ordonnance du juge des référés sauf en ce qu'elle a :

- débouté la société LES MOULURES DU NORD de ses demandes formées au titre de la marque semi-figurative n°17698119 'EASIKLIP',
- condamné la société CASTORAMA à payer à la société LES MOULURES DU NORD la somme de 60 000 euros à titre provisionnel,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l'usage du signe 'EASIKLIP' à titre de marque par la société CASTORAMA pour exploiter des produits de la classe 19 porte vraisemblablement atteinte aux droits de la société LES MOULURES DU NORD sur la marque n° 17698119 'EASIKLIP' dont elle est titulaire,

Condamne la société CASTORAMA à payer à la société LES MOULURES DU NORD la somme de 30 000 euros à titre provisionnel,

Rejette la fin de non-recevoir et l'exception d'incompétence opposées par la société CASTORAMA à l'encontre de la demande de la société LES MOULURES DU NORD en liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés,

Liquide l'astreinte à la somme de 4 000 € et condamne la société CASTORAMA à payer cette somme à la société LES MOULURES DU NORD,

Rejette la demande de publication de la décision,

Condamne la société CASTORAMA aux dépens d'appel et au paiement à la société CASTORAMA de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER