

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 3ème
section

**ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 mars 2017**

N° RG : 15/14702

N° MINUTE : 7

Assignation du :
09 octobre 2015

DEMANDERESSES

S.A.S. IM PRODUCTION

7 rue Hérold
75001 PARIS

S.A.S. ISABEL MARANT DIFFUSION

7 rue Hérold
75001 PARIS

représentées par Me Jean-marc FELZENSZWALBE, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire #C0119

DEFENDERESSES

**Société ALIBABA.COM HONG KONG LIMITED, intervenante
Volontaire,**

26th Tower One Times Square
1 Matheson Street Causeway Bay
HONG KONG

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

Fourth Floor One Capital Place P.OBOX 847 George Town
Grand Cayman
ILES CAÏMANS

ALIBABA (FRANCE)

20 rue Cambon
75001 PARIS

représentées par Maître Marie-aimée DE DAMPIERRE du
PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au
barreau de PARIS, vestiaire #J0033

Copies exécutoires
délivrées le 14/03/2017

Société ALIBABA (CHINA) Co Ltd
969 West Wen Yi Road
Yu Hang District,
HANGZHOU 311121 (CHINE)

représentée par Maître Marie-aimée DE DAMPIERRE du
PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au
barreau de PARIS, vestiaire #J0033

Société ALIBABA, domiciliée : chez ALIBABA Services Limited,
26/F Tower One, Times Square,
1 Matheson Street, Causeway Bay
HONG-KONG (CHINE)
non comparante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 3 janvier 2017, avis a été donné aux avocats que
l'ordonnance serait rendue le 10 mars 2017.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort

Faits et procédure :

La **société IM Production** se présente comme cessionnaire des droits
patrimoniaux attachés aux créations de Mme Isabel MARANT,
créatrice de mode de grande notoriété spécialisée dans la conception de
vêtements et de chaussures de prêt-à-porter, la création de bijoux et
d'accessoires. Elle indique que ces créations sont commercialisées sous
la marque ISABEL MARANT dont elle est titulaire, et elle cite
notamment les marques suivantes :

- marques françaises:
ISABEL MARANT ÉTOILE n°3827815,
ISABEL MARANT ETOILE n°4005528,
ÉTOILE ISABEL MARANT n°3319346,
ISABEL MARANT n°98738832.
- marques communautaires:
ISABEL MARANT ÉTOILE n°9970682,
ÉTOILE ISABEL MARANT n°4469961,
ISABEL MARANT n°3010048,
ISABEL MARANT n°1035534.
- marques internationales:
ISABEL MARANT n°921017,
ÉTOILE ISABEL MARANT n° 863485,
ISABEL MARANT n°717113.

marques US déposées auprès de L'USPTO:
ISABEL MARANT n°178855620,
ISABEL MARANT n°75607826.

La société ISABEL MARANT DIFFUSION indique être chargée de la commercialisation des produits ISABEL MARANT dans les boutiques ISABEL MARANT. Les demanderesses indiquent que les créations d'ISABEL MARANT sont commercialisées dans des points de vente dans le monde entier et par internet au travers de sites dont elle dresse une liste dans son assignation.

Les sociétés IM Production et ISABEL MARANT DIFFUSION exposent qu'elles ont découvert que des sites de commerce électronique du groupe "ALIBABA" (<http://french.alibaba.com>, taobao marketplace, <http://www.tmall.com>, aliexpress notamment) proposaient de nombreux produits commercialisés sous la marque ISABEL MARANT dont aucun ne provient de la société IM Production qui en est la productrice exclusive, et la seule habilitée à la vente en gros (constats dressés par huissier de justice les 8 avril, 27 et 28 août 2015).

Elles ont tenté une démarche amiable, par lettres du 4 mai 2015, auprès de la société ALIBABA Co Ltd dont le siège est: 969 West Wen Yi Road, Yu Hang District, Hangzhou 311121 - CHINE par lettre et par télécopie, et de la société ALIBABA, c/o ALIBABA Services Limited, 26/F Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay - HONG-KONG par lettre recommandée adressée à HONG-KONG est revenue avec la mention: « refused », à la suite desquelles il leur a été indiqué, par un mail de Alibaba.com du 11 mai 2015, des démarches possibles pour faire supprimer les annonces contrevenantes des plateformes internet en cause ; elles indiquent que les tentatives effectuées en ce sens se sont avérées infructueuses.

C'est dans ces conditions que les sociétés IM Production et ISABEL MARANT Diffusion ont assigné, par actes d'huissier de justice du 9 octobre 2015, devant le tribunal de grande instance de Paris la société ALIBABA en visant :

- d'une part la société ALIBABA CO LTD, 969 West Wen Yi Road, Yu Hang District, Hangzhou 311121 - CHINE
- d'autre part la société ALIBABA, c/o ALIBABA Services Limited, 26/F Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay - HONG-KONG ces coordonnées étant celles vers lesquelles les sites internet litigieux renvoient pour prendre contact.

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique **le 28 juin 2016, la société Alibaba.com Hong Kong Limited** qui avait constitué précédemment avocat dans cette affaire et qui est intervenue spontanément dans la procédure, **a saisi le juge de la mise en état d'une demande** tendant à faire :

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée par les sociétés IM Production SAS et Isabel Marant Diffusion SAS aux sociétés Alibaba Co. Ltd. et Alibaba Services Limited par acte du 9 octobre 2015,
- débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes,
- déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes relativement aux plateformes chinoises Taobao, Tmall et 1688.



Les sociétés IM Production et ISABEL MARANT Diffusion ont assigné "en tant que de besoin" en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris par actes des **4 et 26 août 2016**, la SASU ALIBABA France à Paris et la société ALIBABA GROUP HOLDING à l'adresse : 26/F Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay - HONG-KONG aux fins de jonction des procédures et condamnation solidaire des sociétés Alibaba Group Holding et Alibaba France avec les sociétés Alibaba.com, Alibaba Co Ltd et Alibaba de toutes condamnations pouvant être prononcées contre ces dernières selon l'assignation du 9 octobre 2015.

La jonction des procédures a été prononcée par le juge de la mise en état.

Par conclusions signifiées par voie électronique le **14 décembre 2016**, les sociétés IM Production et ISABEL MARANT Diffusion ont déposé devant le juge de la mise en état des conclusions afin de faire :

- *RECONNAITRE la compétence des juridictions françaises*
- *RECONNAITRE l'application de la loi française*
- *RECEVOIR les sociétés IM PRODUCTION et ISABEL MARANT DIFFUSION en leurs actions.*
- *Les en déclarer bien fondées.*

Y faisant droit,

- *CONSTATER le caractère contrefaisant des contenus faisant référence aux marques ISABEL MARANT accessibles à partir des sites des sociétés ALIBABA (China) Co Ltd, ALIBABA GROUP HOLDING LTD, ALIBABA GROUP FRANCE, ALIBABA Hong Kong Limited.*

Plus particulièrement,

- *DIRE que la reproduction et la représentation sans autorisation, de la marque ISABEL MARANT constitue une contrefaçon des marques suivantes:*

- marques françaises:

*ISABEL MARANT ÉTOILE n°3827815,
ISABEL MARANT ÉTOILE n°4005528,
ÉTOILE ISABEL MARANT n°3319346,
ISABEL MARANT n°98738832.*

- marques communautaires:

*ISABEL MARANT ÉTOILE n°9970682,
ÉTOILE ISABEL MARANT n°4469961,
ISABEL MARANT n°3010048,
ISABEL MARANT n°1035534.*

- marques internationales:

*ISABEL MARANT n°921017,
ÉTOILE ISABEL MARANT n° 863485,
ISABEL MARANT n°717113.*

marques US déposées auprès de L'USPTO:

*ISABEL MARANT n°178855620,
ISABEL MARANT n°75607826.*

- *CONSTATER le caractère illicite de l'utilisation de la marque ISABEL MARANT pour commercialiser des objets constituant à l'évidence des contrefaçons des créations de Madame Isabel MARANT dont les droits patrimoniaux appartiennent à la société IM PRODUCTION.*

- *DIRE qu'à l'encontre de la société ISABEL MARANT DIFFUSION qui ne dispose pas de droits privatifs sur les dites marques, ces*



agissements constituent des actes fautifs de concurrence déloyale et parasitaire.

- DIRE qu'à l'encontre de la société ISABEL MARANT DIFFUSION, l'utilisation induue de son enseigne constitue des actes fautifs de concurrence déloyale et parasitaire.

- ORDONNER aux sociétés ALIBABA (China) Co Ltd, ALIBABA GROUP HOLDING LTD, ALIBABA GROUP FRANCE, ALIBABA Hong Kong Limited sous astreinte solidaire de 30.000 € chacune par jour de retard, passé la signification de l'Ordonnance à intervenir, de supprimer des moteurs de recherches de ses sites les mots clefs ISABEL MARANT, ou tout mot clef faisant référence à ces marques, ainsi que toute réponse et tout résultat permettant de renvoyer vers des sites, des sous-sites ou des espaces commercialisant des produits prétendument des marques ISABEL MARANT ou imitant les produits, créations et modèles ISABEL MARANT, sauf accord préalable et exprès de la société IM PRODUCTION.

- ORDONNER aux sociétés ALIBABA (China) Co Ltd, ALIBABA GROUP HOLDING LTD, ALIBABA GROUP FRANCE, ALIBABA Hong Kong Limited sous astreinte solidaire de 30.000 € chacune par jour de retard, passé la signification de l'Ordonnance à intervenir, de communiquer aux demandereses les coordonnées des auteurs des annonces litigieuses;

- ORDONNER aux sociétés ALIBABA (China) Co Ltd, ALIBABA GROUP HOLDING LTD, ALIBABA GROUP FRANCE, ALIBABA Hong Kong Limited de supprimer sous astreinte solidaire de 30.000 € chacune par jour de retard, passé la signification de l'Ordonnance à intervenir, la suppression des annonces litigieuses du site ALIBABA;

- SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte;

- CONDAMNER solidairement les sociétés ALIBABA (China) Co Ltd, ALIBABA GROUP HOLDING LTD, ALIBABA GROUP FRANCE, ALIBABA Hong Kong Limited à payer une provision de 400.000 € au titre de contrefaçon des marques à la société IM PRODUCTION

- CONDAMNER solidairement les sociétés ALIBABA (China) Co Ltd, ALIBABA GROUP HOLDING LTD, ALIBABA GROUP FRANCE, ALIBABA Hong Kong Limited à payer une provision de 400.000 € au titre de la concurrence déloyale à la société IM PRODUCTION et à la société ISABEL MARANT DIFFUSION, ensemble.

- CONDAMNER solidairement les sociétés ALIBABA (China) Co Ltd, ALIBABA GROUP HOLDING LTD, ALIBABA GROUP FRANCE, ALIBABA Hong Kong Limited à payer à la société IM PRODUCTION une provision de 200.000 € pour l'utilisation frauduleuse de ressources publicitaires et de parasitisme.

- CONDAMNER solidairement les sociétés ALIBABA (China) Co Ltd, ALIBABA GROUP HOLDING LTD, ALIBABA GROUP FRANCE, ALIBABA Hong Kong Limited à payer à la société IM PRODUCTION une provision de 200.000 € à la société IM PRODUCTION et à la société ISABEL MARANT DIFFUSION, ensemble pour le non respect de l'obligation légale de supprimer le contenu litigieux après notification.

En tout état de cause,

- CONDAMNER solidairement les sociétés ALIBABA (China) Co Ltd, ALIBABA GROUP HOLDING LTD, ALIBABA GROUP FRANCE, ALIBABA Hong Kong Limited à payer aux sociétés IM PRODUCTION, ISABEL MARANT DIFFUSION, chacune, une somme de 40.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;



- *CONDAMNER solidairement les sociétés ALIBABA (China) Co Ltd, ALIBABA GROUP HOLDING LTD, ALIBABA GROUP FRANCE, ALIBABA Hong Kong Limited aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais des constats d'huissier versés aux débats, les frais de traduction des actes de procédure, en application de l'article 695 du Code de Procédure Civile, ainsi que ceux liés à l'exécution de la décision à intervenir, et les dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean-Marc FELZENSZWALBE par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.*

Par conclusions d'incident n°3 signifiées par voie électronique le **2 janvier 2017**, les sociétés Alibaba.com Hong Kong Limited, Alibaba (China) Co Ltd, Alibaba (France) SASU et Alibaba Group Holding Limited demandent au juge de la mise en état de :

A titre principal :

- *PRONONCER, in limine litis, la nullité de l'assignation des sociétés IM Production SAS et Isabel Marant Diffusion SAS visant les sociétés "Alibaba Co Ltd" et "Alibaba, c/o Alibaba Services Limited" du 9 octobre 2015 et de l'assignation en intervention forcée visant les sociétés Alibaba (France) et Alibaba Group Holding des 6 et 24 août 2016, dans la procédure jointe enrôlée au Tribunal de grande instance de Paris sous le numéro RG 15/14702 pour défaut ou insuffisance d'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions ;*

- *DÉCLARER irrecevables les demandes d'interdiction provisoire et de paiement de dommages-intérêts provisionnels des sociétés IM Production SAS et Isabel Marant Diffusion SAS ;*

En conséquence :

- *DÉBOUTER les sociétés IM Production SAS et Isabel Marant Diffusion SAS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;*

A titre subsidiaire :

- *DÉBOUTER les sociétés IM Productions SAS et Isabel Marant Diffusion SAS de leurs demandes d'interdiction provisoire et de paiement de dommages-intérêts provisionnels ;*

A titre plus subsidiaire :

- *DÉBOUTER les sociétés IM Productions SAS et Isabel Marant Diffusion SAS de leurs demandes d'interdiction provisoire et de paiement de dommages-intérêts provisionnels à l'encontre des plateformes en chinois disponibles aux adresses suivantes : <https://www.tmall.com/>, <https://world.taobao.com/> et <https://page.1688.com/> ;*

En tout état de cause :

- *CONDAMNER solidairement les sociétés IM Production SAS et Isabel Marant Diffusion SAS à verser aux sociétés Alibaba.com Hong Kong Limited, Alibaba (China) Co Ltd, Alibaba (France) et Alibaba Group Holding Ltd la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;*

- *CONDAMNER solidairement les sociétés IM Production SAS et Isabel Marant Diffusion SAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Hogan Lovells (Paris) LLP, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.*

L'incident a été plaidé le 3 janvier 2017 et mis en délibéré au 24 février 2017 prorogé au 10 mars 2017.



MOTIVATION :

Il convient d'abord de donner acte à la société ALIBABA.COM HONG KONG LIMITED de son intervention volontaire dans la présente procédure.

Sur la nullité des assignations :

Les défenderesses soutiennent d'abord que l'assignation du 9 octobre 2015 a été délivrée à l'encontre d'une société "Alibaba c/o Alibaba services Limited" à Hong Kong dont l'identification est impossible ; elles précisent que la société "Alibaba" telle qu'elle est visée par les demanderesses dans leurs conclusions n'est pas non plus identifiable, le groupe Alibaba étant constitué d'une pluralité de sociétés qui ont leur propre dénomination sociale, personnalité juridique, siège social et objet social. Elles estiment en conséquence que l'absence d'identification précise par les demanderesses de la "société Alibaba" dont la responsabilité est recherchée cause un grief aux sociétés Alibaba qui ne sont pas en mesure d'organiser utilement leur défense, et qu'une telle carence emporte la nullité de l'assignation du 9 octobre 2015.

Elle estiment ensuite que l'assignation du 9 octobre 2015 à laquelle renvoie les assignations délivrées en août 2016, ne comporte pas un exposé des moyens et motifs suffisamment clair pour échapper à la nullité prévue par l'article 56 du code de procédure civile. Elles soulignent en particulier que :

- les demanderesses n'identifient, ni ne décrivent les créations ou dessins ou modèles d'ISABEL MARANT dont il est invoqué la contrefaçon et qu'elles n'indiquent pas la localisation précise des produits argués de contrefaçon sur les plateformes mises en cause,
- l'identification des marques d'IM Production qui seraient contrefaites n'est pas claire (les marques mentionnées dans le corps de l'assignation n'étant pas les mêmes que celles visées dans le dispositif), les demanderesses invoquant en outre des marques qui ne sont pas protégées en France et ne précisant pas les produits désignés par ces marques,
- le matériel publicitaire et les photographies qui seraient contrefaits ne sont pas identifiés, ni leur originalité établie ; en outre ni la preuve de la titularité des droits de propriété intellectuelle invoqués, ni celle de la contrefaçon alléguée n'est apportée,
- les demandes en concurrence déloyale et parasitaire ou pour publicité trompeuse ne sont pas non plus suffisamment étayées.

Les défenderesses concluent que ces carences dans l'exposé des moyens invoqués au soutien des prétentions formulées font grief aux défenderesses et doivent être sanctionnées par la nullité des assignations.

Les sociétés IM Production et ISABEL MARANT Diffusion répondent que :

- l'assignation du 9 octobre 2015 a été délivrée à deux adresses:
 - Alibaba Co Ltd, dont le siège est: 969 West Wen Yi Road, Yu Hang District, Hangzhou 311121 - CHINE
 - ALIBABA, c/o ALIBABA Services Limited, 26/F Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay - HONG-KONGces adresses étant celles auxquelles les sites internet litigieux renvoient, qui sont également les adresses de l'entité Alibaba Group également



désignée comme ALIBABA,

- l'assignation en intervention forcée a été délivrée tant au siège social d'ALIBABA GROUP qu'à l'adresse de la société mère ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ce fait ayant été confirmé le 2 novembre 2016 par l'autorité judiciaire de HONG-KONG) et visait l'entité ALIBABA en sa qualité d'hébergeur, elle a également été adressée à la société ALIBABA GROUP FRANCE en raison de son implication dans la gestion des plateformes TMALL.

- la présente procédure est donc dirigée contre la société ALIBABA et les sociétés du Groupe ALIBABA,

- l'acte introductif d'instance est clair puisqu'il précise que les faits litigieux sont constitutifs des délits de :

* mise à disposition d'un lien permettant d'accéder et d'acquérir une contrefaçon d'un dessin & modèle,

* contrefaçon par atteinte aux marques dont la société IM PRODUCTION est propriétaire et titulaire (article L713-2 du code de la propriété intellectuelle),

* actes de concurrence déloyale par la commercialisation et l'aide à la commercialisation d'articles contrefaisant, vendus à prix inférieur au prix véritable d'un authentique article Isabel MARANT, et de qualité moindre, en faisant croire qu'ils sont authentiques,

* publicité trompeuse à l'encontre des demandereses en proposant des liens commerciaux reprenant en tout ou partie les marques ISABEL MARANT, ALIBABA pouvant également paraître comme bénéficiant d'une accréditation, d'une autorisation, ou d'une légitimité dans son commerce,

étant souligné que la société IM PRODUCTION ne procède au commerce à distance qu'au travers d'un nombre limité de sites de vente en ligne.

Sur ce,

L'article 648 du code de procédure civile dispose notamment que tout acte d'huissier indique (...) les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, "*l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :(...)*

2° l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit".

Cette obligation, sanctionnée par la nullité de l'acte introductif d'instance en cas de grief, vise à permettre au défendeur de connaître l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et les moyens de manière à pouvoir se défendre.

En l'espèce, il résulte des assignations délivrées que les sociétés IM Production et ISABEL MARANT Diffusion entendent attirer devant le tribunal de grande instance de Paris les responsables de la diffusion, au travers de sites de commerce électronique dépendant du "*géant d'e-commerce chinois*" ALIBABA, d'offres de vente de produits divers sous la marque ou dénomination "ISABEL MARANT", en recherchant notamment l'hébergeur des sites mis en cause.



Elles ont ainsi fait délivrer une assignation d'une part à la "société ALIBABA" par l'acte délivré, le 19 novembre 2015, chez ("c/o") ALIBABA SERVICES LTD, 26F, Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay à Hong Kong ainsi que cela résulte du document dressé le 24 novembre 2015 par l'autorité requise à Hong Kong et retourné à l'huissier de justice par courrier du 21 décembre 2015, d'autre part à la société ALIBABA CO LTD par la transmission de l'assignation du 9 octobre 2015 destinée à la société ALIBABA CO Ltd, 969 West Wen Yi Road, Yu Hang District, 311121 HANGZHOU - CHINE, à l'entité requise en République populaire de Chine qui l'a reçue le 21 octobre 2015.

Il convient de relever que les adresses auxquelles ces actes ont été adressés ou délivrés correspondent, ainsi que cela résulte également des explications des défenderesses, à des sociétés du "Groupe ALIBABA", à savoir la société ALIBABA.COM Hong Kong Ltd et la société ALIBABA China Co Ltd.

Il faut en outre relever que la société ALIBABA (China) CO Ltd, telle que désignée en entête des conclusions d'incident n°3 des défenderesses ou ALIBABA CHINA telle que désignée en page 9 §2.1 des dites conclusions paraît bien être la société que les demanderesses entendaient assigner sous l'appellation ALIBABA CO Ltd à laquelle l'assignation a été adressée à l'adresse 969 West Wen Yi Road, Yu Hang District, Hangzhou 311121, en Chine.

Dans ces conditions, il apparaît que le fait que l'assignation ait été adressée à la société ALIBABA ou ALIBABA CO en visant ainsi une dénomination sociale incomplète ne suffit pas à justifier l'annulation de l'assignation du 9 octobre 2015 et des assignations en intervention forcée délivrées en août 2016, les défenderesses, qui se désignent sous les termes "les sociétés ALIBABA", ayant pu constituer avocat devant le présent tribunal et se trouvent donc à même de faire valoir leurs moyens de défense.

Par ailleurs, il ressort de l'exposé fait dans l'assignation initiale du 9 octobre 2015 rédigée par les sociétés IM Production et ISABEL MARANT Diffusion que celles-ci cherchent à faire cesser l'utilisation de leurs marques protégées sur des sites de commerce en ligne liés à ALIBABA et qui ne seraient pas autorisés à utiliser ces marques ou à commercialiser des produits ISABEL MARANT.

Elles se réfèrent aux constatations effectuées par huissier de justice les 8 avril, 27 et 28 août 2015 lors de recherches sur internet associant les termes Isabel Marant et Alibaba qui ont donné de nombreux résultats ainsi qu'en témoigne la longueur de ces procès-verbaux. Les demanderesses soulignent ainsi dans l'assignation que de très nombreuses annonces commerciales ont été identifiées proposant divers articles tels que des chaussures et accessoires ou des produits de beauté sur les différents sites consultés comme french.alibaba.com, taobao.com, tmall.com, aliexpress dont elles soutiennent qu'ils sont liés à Alibaba. L'assignation décrit ensuite les tentatives effectuées pour dénoncer les contrefaçons relevées comme proposé par le mail du 11 mai 2015 de Petrus Chan d'Alibaba.com.



Les demanderesse énumèrent différentes marques dont elles sont titulaire ou autorisée à faire usage et visent, en pied de leur assignation, les justificatifs des titres de propriété intellectuelle qui sont versés en pièce 8; ces titres mentionnent les produits et services visés par ces différentes marques verbales ISABEL MARANT ou ISABEL MARANT ETOILE.

Elles exposent enfin qu'elles poursuivent la société Alibaba.com, notamment en sa qualité d'hébergeur et conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et en particulier son article 6-1-2 pour chercher à faire supprimer les données contestées ; elles soutiennent en particulier que des actes de contrefaçon de marques, de concurrence déloyale et de publicité trompeuse (au visa de l'article L. 115-33 du code de la consommation devenu l'article L.433-11 depuis le 1er juillet 2016) seraient ainsi établis.

Ces éléments, même s'il est fait mention dans le corps de l'assignation comme des conclusions des demanderesse de faits de contrefaçon de dessin et modèle sans qu'il soit proposé de justifier des droits ainsi invoqués, permettent aux défenderesses de déterminer avec suffisamment de précision l'objet des demandes formées et les fondements invoqués dont il appartiendra au tribunal statuant au fond d'apprécier le bien fondé et de se prononcer sur la valeur probante des éléments versés, de sorte qu'il convient de considérer que les prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile sont respectées.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler les assignations délivrées par les sociétés IM Production et ISABEL MARANT Diffusion.

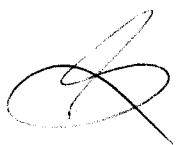
Sur les mesures provisoires sollicitées par les sociétés IM Production et ISABEL MARANT Diffusion :

Par leurs conclusions du 14 décembre 2016, les sociétés IM Production et ISABEL MARANT Diffusion demandent en particulier au juge de la mise en état de :

- ordonner aux défenderesses de supprimer des moteurs de recherche de ses sites les mots clefs ISABEL MARANT,
- ordonner aux mêmes de communiquer les coordonnées des annonces litigieuses et d'ordonner la suppression des annonces litigieuses,
- payer diverses provisions.

Elles font valoir que les interdictions sous astreintes sont nécessaires pour prévenir tout risque d'aggravation des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire. Elles ajoutent que les dommages et intérêts sollicités visés par le dispositif des conclusions prennent en considération les marques appartenant ou exploitées par elles ainsi que leur nom commercial et enseigne, leur grand renom international, l'ampleur de la diffusion litigieuse, le caractère inefficace et fallacieux de l'outil de contrôle mis en place par la société ALIBABA.

Les défenderesses concluent au rejet de ces demandes qui sont mal fondées puisque ni la vraisemblance des actes illicites, ni l'urgence ou l'imminence d'un dommage ni l'existence d'un trouble manifestement illicite ne sont caractérisés ; elles soulignent que ces mesures provisoires sont injustifiées, disproportionnées et impossibles à mettre



en oeuvre ; elles indiquent que sur les plateformes Alibaba et Aliexpress qui sont les seules accessibles aux utilisateurs français, la société Alibaba.com a, par souci de coopération, fait bloquer le mot clé "ISABEL MARANT", en rappelant que la lutte contre la contrefaçon sur ses plateformes d'hébergement est une préoccupation pour le groupe Alibaba. Elles soutiennent que les plateformes Tmall, Taobao et 1688 dont le contenu est exclusivement rédigé en langue chinoise, avec des prix formulés en Yuan, à destination d'utilisateurs chinois ne peuvent pas être soumises à la loi française et ne peuvent pas être visées par de telles mesures.

Sur ce,

L'article 771 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour :

"3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;

4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées".

En l'espèce, les demandresses estiment que les faits invoqués nécessitent, pour éviter leur aggravation, d'ordonner des mesures tendant à faire supprimer des mots clés des moteurs de recherche des sites internet des défenderesses les termes ISABEL MARANT ou tout mot clef faisant référence à ces marques, ainsi que toute réponse et tout résultat permettant de renvoyer vers des sites, des sous-sites ou des espaces commercialisant des produits prétendument des marques ISABEL MARANT ou imitant les produits, créations et modèles ISABEL MARANT, sauf accord préalable et exprès de la société IM PRODUCTION, et à obtenir les coordonnées des auteurs des annonces litigieuses puis à faire supprimer les annonces litigieuses.

Les demandresses n'identifient pas dans le dispositif de leurs conclusions les sites litigieux sur lesquels la suppression de mots clefs est demandée ; certains sites sont cependant visés dans le corps de leurs écritures.

S'agissant des sites aliexpress.com et alibaba.com, il convient de relever que la société Alibaba.com Hong Kong Ltd établit, par un constat dressé par huissier de justice le 21 septembre 2016, avoir fait bloquer, sur ces sites, le mot clé " ISABEL MARANT", les recherches effectuées par l'officier ministériel n'ayant donné aucun résultat.

S'agissant du site Taobao French, les défenderesses contestent y être liées, la société Alibaba.com soutenant avoir mis en demeure la personne ayant enregistré le nom de domaine taobaofrench.com de cesser l'utilisation de ces termes.



S'agissant des sites Taobao, Tmall et 1688, ils sont exclusivement en langue chinoise et semblent proposer des achats pour des prix exprimés en Yuan ; toutefois le juge de la mise en état n'est pas en mesure d'apprécier l'objet exact des annonces relevées. En conséquence, même si les demanderesses relèvent que ces sites seraient accessibles à des clients de langue chinoise installés en France - que les demanderesses évaluent à au moins 600.000 personnes - la mesure provisoire de suppression de mots clés liés aux termes ISABEL MARANT ne peut, dans ces circonstances, être ordonnée par le juge de la mise en état.

Les demanderesses sollicitent en outre la communication sous astreinte des coordonnées des auteurs des annonces litigieuses.

Toutefois les sociétés IM Production et ISABEL MARANT Diffusion ne visent pas précisément d'annonces faisant un usage illicite de ses marques, de sorte que la généralité de la mesure sollicitée ne permet pas d'y faire droit à ce stade de la procédure.

Dans ces conditions, il convient de rejeter ces demandes de mesures sous astreintes sollicitées par les demanderesses.

Les demanderesses sollicitent, ensuite à l'encontre des sociétés ALIBABA (China) Co Ltd, ALIBABA GROUP HOLDING LTD, ALIBABA GROUP FRANCE, ALIBABA Hong Kong Limited des provisions à hauteur de :

- 400.000 € au titre de contrefaçon des marques à la société IM PRODUCTION,
- 400.000 € au titre de la concurrence déloyale (pour les sociétés IM PRODUCTION et ISABEL MARANT DIFFUSION),
- 200.000 € pour l'utilisation frauduleuse de ressources publicitaires et de parasitisme (pour la société IM PRODUCTION),
- 200.000 € pour le non respect de l'obligation légale de supprimer le contenu litigieux après notification aux deux demanderesses).

Les demanderesses, qui ne détaillent pas la consistance des dommages invoqués, ne versent aux débats aucun élément justifiant des préjudices susceptibles d'être liés aux faits reprochés. En outre, les sociétés défenderesses ont établi avoir pris des mesures pour supprimer les mots clés ISABEL MARANT des principaux sites dépendant d'Alibaba destinés au public français.

Il ne ressort pas de ces éléments que les demanderesses justifient d'une obligation non sérieusement contestable pouvant fonder une demande de provision.

Dans ces conditions, les demandes de provision formulées auprès du juge de la mise en état ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les mesures accessoires :

Il convient de réserver les dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile,

Recevons l'intervention volontaire de la société ALIBABA.COM HONG KONG LIMITED ;

Disons n'y avoir lieu à annuler les assignations des 9 octobre 2015 et 6 et 24 août 2016 délivrées à la requête des sociétés IM Production et ISABEL MARANT Diffusion ;

Rejetons les demandes de mesures provisoires et de provision formulées par les sociétés IM Production et ISABEL MARANT Diffusion ;

Réservons les dépens

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- **RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 30 mai 2017 à 15 heures 30** pour conclusions au fond des défenderesses ;

Fait et rendue à Paris le 10 mars 2017

Le Greffier

A large, stylized handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval border.

Le Juge de la mise en état

A smaller, stylized handwritten signature in black ink.