

COUR D'APPEL DE LYON
ARRÊT DU 26 mai 2021

8ème chambre

N° RG 20/03550 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NA6B

Décision du Président du TJ de LYON, Référé, du 30 mars 2020, RG : 20/00469

APPELANTE :

La société AKH MOTORSPORT, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 808 645 576, dont le siège social est situé 200 rue Barthélémy Thimonnier Parc d'activité de Sacuny 69530 BRIGNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me C P de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1688

INTIMÉE :

La société CBA, société par actions simplifiée au capital de 13.000 €, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le n° 521 716 720, dont le siège social est 125 rue du Chat Botté à BEYNOST (01700)

Représentée par Me A G de l'AARPI DE FACTO, avocat au barreau de LYON, toque : 1258

* * * * *

Date de clôture de l'instruction : **09 mars 2021**

Date des plaidoiries tenues **en audience publique** : **09 mars 2021**

Date de mise à disposition : **26 mai 2021**

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- C S , président
- K S , conseiller
- V M , conseiller

assistés pendant les débats de W B , greffier

A l'audience, **C S** a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt **Contradictoire** rendu **publiquement** par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par C S , président, et par W B , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

G D a été actionnaire à 10 % et salarié pendant 3 ans, (de 2011 à 2014) de la société CBA dirigée par R C, société qui a pour activité la re-programmation de moteurs.

En 2014, G D a décidé de quitter la société CBA et a créé, dans la même région, une société dénommée initialement "Hartt Racing", aujourd'hui appelée "AHK MOTORSPORT" et qui a pour activité « la préparation (cartes électroniques), la reprogrammation de moteurs, le diagnostic électronique pour motos et autres véhicules » ;

le 25 janvier 2015, la société CBA a déposé deux marques Hartt Racing ;

Le 6 mars 2015, la société Hartt Racing a déposé la marque verbale française Hartt Racing ;

R C, responsable de la société CBA, a fait opposition à l'enregistrement de cette marque ;

Le 20 juillet 2015, la société Hartt Racing (AKH MOTORSPORT) a attiré la société CBA devant le tribunal judiciaire de Lyon en lui demandant de déclarer la nullité des marques Hartt Racing déposées par la société CBA et d'interdire cette dernière de les utiliser ;

La société CBA a alors présenté des demandes reconventionnelles en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ;

Le 18 février 2020, la société CBA a demandé au président du tribunal judiciaire de Lyon d'autoriser - par ordonnance sur requête - l'intervention d'un huissier au siège social de la société AKH MOTORSPORT aux fins de procéder à un certain nombre de constats et de saisir en copies des pièces relatives au litige en cours, soutenant l'existence d'un risque sérieux de dispersion de preuves des faits portant atteinte à ses droits ;

A l'appui de sa requête la société CBA a soutenu que lors de son départ en 2014, G D a détourné l'ensemble de sa base de données Cartothèque (base de données de cartographies de reprogrammations moteur) « pour servir les besoins de son activité concurrente » ;

Par ordonnance du 19 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant par ordonnance sur requête, a fait droit à l'ensemble des demandes de CBA ;

Le 3 mars 2020, maître A M , huissier de justice, a procédé aux opérations de constat et de copies de pièces.

Par assignation délivrée le 13 mars 2020, la société AKH MOTORSPORT a saisi le président du tribunal judiciaire de Lyon en rétraction de cette ordonnance du 19 février 2020 en soutenant :

- que le tribunal judiciaire était incompétent ;
- que cette requête n'a pas été présentée « avant tout procès » et n'était pas justifiée par un motif légitime contrairement à l'article 145 du code de procédure civile ;
- que les mesures ordonnées n'étaient pas légalement admissibles et étaient disproportionnées.

A titre subsidiaire :

- modifier l'ordonnance rendue le 19 février 2020 par le président du tribunal judiciaire de LYON à la requête de la société CBA en ajoutant à celle-ci que :
- seuls les documents techniques ayant trait aux cartographies pourront faire l'objet du constat ;
- seuls les documents datés de 2010 à décembre 2014 pourront faire l'objet du constat ;
- les éléments recueillis par l'huissier seront mis sous séquestre et conservés par l'huissier, sans qu'il puisse donner connaissance, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par décision de justice définitive contradictoire ou jusqu'à accord amiable entre les partie ;

En tout état de cause :

- Condamner la société CBA à verser à la société AKH MOTORSPORT la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée en réparation du préjudice subi ;
- Condamner la société CBA à verser à la société AKH MOTORSPORT la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 30 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé a :

- Rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 février 2020 ;
- Rejeté la demande subsidiaire de modification de cette ordonnance ;
- Condamné la société AKH MOTORSPORT aux dépens ;
- Condamné la société AKH MOTORSPORT à payer à la société CBA la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pièce n°0 ;

A l'appui de sa décision, le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé a considéré :

- qu'il était compétent dans la mesure où le tribunal judiciaire était déjà saisi d'un dossier au fond opposant les mêmes parties en instance d'instruction du chef de contrefaçon de marque ;
- qu'en application de l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle il était compétent pour statuer dans le cadre d'une action connexe en concurrence déloyale basée sur le fait que le gérant de la société AKH MOTORSPORT aurait, au profit de sa propre société, utilisé la cartothèque constituée par la société CBA et à laquelle il avait accès quand il était dans cette société ;
- qu'en application de l'article 845 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur une mesure non contradictoire prise sur requête, que cette compétence relève du pouvoir du président de la chambre ou le président du tribunal judiciaire ;
- que la saisine en référé ne porte pas sur le procès en cours concernant les marques Hartt Racing mais sur un autre sujet qui est celui de l'utilisation par la société AKH de la cartothèque constituée par la société CBA ;
- que l'action n'est pas prescrite dans la mesure où la société CBA soutient n'avoir eu connaissance qu'en 2019 de l'utilisation de la cartothèque ;
- que les investigations réalisées par l'huissier vont permettre de savoir si la société CBA a utilisé les données de la cartothèque ;

- que les mesures ordonnées sont limitées aux données techniques de l'activité de reprogrammation moteur de la société AKH MOTORSPORT ;
- qu'elles sont donc directement en lien avec les cartographies ;
- que les informations saisies sont uniquement celles utiles à la comparaison des données à l'exclusion de toute information relevant du secret des affaires ;
- qu'il existe bien un risque sérieux de disparition des preuves des faits portant atteinte aux droits de la société CBA en cas de procédure contradictoire par effacement de la base de cartographies logicielles des disques durs des ordinateurs de la société AKH MOTORSPORT ;
- que les investigations autorisées sont limitées dans le temps ;
- que la saisie des éléments d'ordre commercial et comptable, sont utiles pour la détermination de l'éventuel préjudice subi par la société CBA ;
- que le placement sous séquestre des informations recueillies n'apparaît pas nécessaire puisqu'il n'est pas invoqué en quoi un secret des affaires de la société CBA mériterait d'être protégé.

Par déclaration enregistrée par voie électronique le 7 juillet 2020, la société AKH MOTORSPORT interjette appel de cette ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon du 30 mars 2020 ;

Aux termes de conclusions déposées par voie électronique, **la société AKH MOTORSPORT** demande à la Cour au visa des articles :

- 145, 249 et suivants, 493 et suivants et 845 et suivants du code de procédure civile ;
- L .211-3 du code de l'organisation judiciaire ;
- L .721-3, L151-1 et suivants et R.153-1 et suivants du code de commerce ;
- L .341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 30 mars 2020 par le président du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions et de la rétracter.

A titre subsidiaire :

- de modifier l'ordonnance rendue le 19 février 2020 par le président du tribunal judiciaire de Lyon à la requête de la société CBA en ajoutant à celle-ci que :
- seules les cartographies détenues par AKH MOTORSPORT d'origine (hors réécriture logicielle) et les factures y afférentes, datées de 2010 à décembre 2014, à l'exclusion de tout autre document, pourront faire l'objet du constat ;
- les éléments recueillis par l'huissier seront mis sous séquestre et conservés par l'huissier, sans qu'il puisse donner connaissance, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par décision de justice définitive contradictoire ou jusqu'à accord amiable entre les parties.

En tout état de cause :

- de condamner la société CBA à verser à la société AKH MOTORSPORT 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée en réparation du préjudice subi ;
- de condamner la société CBA à verser à la société AKH MOTORSPORT la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société CBA aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître C P .

A l'appui de ses prétentions, la société AKH MOTORSPORT soutient :

- que le président du tribunal judiciaire de Lyon était incompétent, la compétence relevant du tribunal de commerce de Lyon ;
- que cette requête n'a pas été présentée avant tout procès ;
- que cette requête n'était pas justifiée par un motif légitime ;
- que les mesures ordonnées n'étaient pas légalement admissibles et étaient disproportionnées ;
- qu'aucune urgence n'était démontrée ;
- qu'il n'existe aucune circonstance exigeant l'absence de contradiction.

En réplique, et par conclusions déposées par voie électronique **la société CBA** demande à la Cour au visa des articles :

- 143, 145, 493, 845 et 846 du code de procédure civile,
- L 716-5 du code de la propriété intellectuelle,
- R 153-1 et suivants du code de commerce.

A titre principal :

' de confirmer l'ordonnance du 30 mars 2020 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon dans toutes ses dispositions.

En conséquence :

' de débouter la société AKH MOTORSPORT de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire :

' de modifier l'ordonnance du 19 février 2020 pour ajouter une mesure de séquestre ayant pour objet de préserver le secret des affaires sans faire obstacle à l'accès aux éléments recueillis par l'huissier par les personnes habilitées à assister ou représenter les parties conformément à l'article R153-2 du code de commerce.

Dans tous les cas :

' condamner la société AKH MOTORSPORT à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société AKH MOTORSPORT aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de maître A G , A.A.R.P.I. DE FACTO, sur son affirmation de droit.

A l'appui de sa position, la société CBA soutient :

- que le président du tribunal judiciaire était parfaitement compétent pour statuer,
- que les conditions de l'article 145 du code de procédure civiles sont parfaitement réunies,
- que la requête a été présentée avant tout procès,
- que l'action au fond n'est nullement prescrite,
- qu'elle est sous tendue par un intérêt parfaitement légitime,
- que l'action n'est nullement vouée à l'échec,

- que les enjeux du détournement sont réels,
- que le préjudice est évident,
- que les mesures prescrites ne sont pas disproportionnées, et ne dépassent nullement les pouvoirs d'un huissier de justice,
- que les circonstances justifiaient que cette mesure urgente soit prise de façon non contradictoire comme l'autorisent les dispositions de l'article 845 du code de procédure civile,
- que la procédure n'est nullement abusive,
- qu'il y a lieu d'ajouter une mesure de séquestre ayant pour objet de préserver le secret des affaires.

MOTIFS

Sur la compétence :

Attendu que l'article L 716-5 du code de la propriété industrielle prévoit:

«I. Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle :

1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L.715-4 et L.715-9 ;

2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.

II. Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :

1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ;

2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.'»

Attendu que cet article attribue la compétence au tribunal judiciaire pour les actions en contrefaçon de marque, y compris lorsqu'elles comportent une action connexe en concurrence déloyale ;

Attendu qu'en l'espèce une action a effectivement été engagée devant le tribunal judiciaire de Lyon le 20 juillet 2015 et oppose les mêmes parties, les demandes présentées ayant trait non seulement à la contrefaçon de marque mais aussi à la concurrence déloyale ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de rejeter l'exception d'incompétence.

Sur l'article 145 du code de procédure civile :

Attendu que selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Que les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité visées par ces dispositions doivent en principe suivre une procédure contradictoire en référé ;

Que ce n'est que par exception, lorsque les circonstances exigent que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement qu'elle peut l'être sur requête en application de l'article 493 du code de procédure civile ;

Que le juge statuant sur une demande de rétractation en application de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile et la Cour saisie d'un recours contre une ordonnance ayant refusé une rétractation ne peuvent statuer qu'en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement ce texte, qu'ainsi, en rétablissant le contradictoire, la juridiction saisie ne peut que maintenir, modifier ou rétracter l'ordonnance rendue sur requête ;

Qu'il appartient à la Cour de vérifier si la demande a été présentée avant tout procès, si les requérants ont démontré dès le dépôt de leur requête, l'existence d'un motif légitime et de circonstances

spéciales justifiant une dérogation au principe fondamental du contradictoire ;

Que le demandeur à la mesure d'instruction in futurum, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit en effet justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile ;

Que de même, à défaut de motivation contenue dans la requête et dans l'ordonnance sur requête, de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au contradictoire, l'ordonnance sur requête doit être rétractée et la restitution des documents saisis et placés sous séquestre ordonnée.

Attendu qu'en l'espèce, il convient de souligner de nouveau que la demande sur requête a été présentée alors qu'une instance opposant les mêmes parties et portant sur les mêmes éléments de litiges était pendant devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Que les missions attribuées à l'huissier et définies dans l'ordonnance du 19 février 2020 aux fins de récupérer les informations utiles à la comparaison entre les éléments contenus dans la carothèque et les données utilisées, ont été sollicitées pour, comme dit dans la requête: « *compléter les demandes de condamnation pour concurrence déloyale dans le cadre de l'affaire pendante devant la 3^e chambre du tribunal judiciaire de Lyon* » ;

Qu'ainsi il apparaît établi que la demande ayant donné lieu à l'ordonnance sur requête du 19 février 2020 est bien en lien avec la procédure au fond, qu'elle porte sur les mêmes éléments et ont manifestement vocation à "alimenter" le procès en cours ;

Que dès lors il y a lieu de constater que la demande n'a pas été introduite conformément aux dispositions de l'article 145 précité du code de procédure civile en ce qu'elle n'a pas été présentée avant tout procès au fond ;

Qu'en conséquence, il convient d'infirmier l'ordonnance du 30 mars 2020 en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation.

Statuant à nouveau :

- De rétracter l'ordonnance sur requête du 19 février 2020,
- D'ordonner à l'huissier instrumentaire :

* de restituer à la société AKH MOTORSPORT, l'intégralité des pièces et documents saisis sous quelque forme que ce soit, en exécution de l'ordonnance sur requête du 19 février 2020, notamment l'intégralité des copies réalisées à cette occasion et ce dans les 7 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

* de procéder le cas échéant à la destruction de tout support qui aurait servi au transfert des données saisies, et ce dans un délai de 48h à compter de la signification de l'arrêt ;

*De faire interdiction à l'huissier instrumentaire et aux éventuels experts informatiques dont il aurait été accompagné, de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu'ils ont menées.

Sur la procédure abusive :

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Attendu qu'en l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice ;

Qu'en conséquence, il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur les dépens :

Attendu que l'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'il convient d'infirmar l'ordonnance du 30 mars 2020 en ce qu'elle a condamné la société AKH MOTORSPORT aux dépens.

Statuant à nouveau :

- De condamner la société CBA aux dépens de première instance.

Y ajoutant :

- De condamner la société CBA, partie perdante aux dépens d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie tenue aux dépens est condamnée à verser à l'autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient alors compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office et pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ;

Attendu qu'en l'espèce l'équité commande au regard des circonstances, d'infirmier la décision du 30 mars 2020 condamnant la société AKH MOTORSPORT à verser à la société CBA 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, qu'il convient :

- de condamner la société CBA à verser à la société AKH MOTORSPORT la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Y ajoutant :

- de condamner la société CBA à verser à la société AKH MOTORSPORT la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés en appel, dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmes l'ordonnance du 30 mars 2020 en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 19 février 2020.

Statuant à nouveau :

- Rétracte l'ordonnance sur requête du 19 février 2020 ;
- Ordonne à l'huissier instrumentaire :

* de restituer à la société AKH MOTORSPORT, l'intégralité des pièces et documents saisis sous quelque forme que ce soit, en

exécution de l'ordonnance sur requête du 19 février 2020, notamment l'intégralité des copies réalisées à cette occasion et ce dans les 7 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

* de procéder le cas échéant à la destruction de tout support qui aurait servi au transfert des données saisies et ce dans un délai de 48H à compter de la signification de l'arrêt.

- Fait interdiction à l'huissier instrumentaire et aux éventuels experts informatiques dont il aurait été accompagné, de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu'ils ont menées.

Y ajoutant :

- Déboute la société AKH MOTORSPORT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Infirme l'ordonnance du 30 mars 2020 en ce qu'elle a condamné la société AKH MOTORSPORT aux dépens.

Statuant à nouveau :

- Condamne la société CBA aux dépens de première instance.

Y ajoutant :

- Condamne la société CBA, partie perdante, aux dépens d'appel,
- Infirme la décision du 30 mars 2020 condamnant la société AKH MOTORSPORT à verser à la société CBA 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- Condamne la société CBA à verser à la société AKH MOTORSPORT la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Y ajoutant :

- condamne la société CBA à verser à la société AKH MOTORSPORT la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés en appel, dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.