

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 25 juin 2021**

**Pôle 5 - Chambre 2
(n°105)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/13698 -
n° Portalis 35L7-V-B7E-CCMXX**

Décision déferée à la Cour : ordonnance de référé-rétractation du
11 septembre 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre
2ème section - RG n°20/06589

APPELANTE

**Société DECATHLON, société européenne à conseil
d'administration , agissant en la personne de son président du
conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège
social situé**

4, boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro B 306
138 900

Représentée par Me P H de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au
barreau de PARIS, toque L 0056

Assistée de Me M E plaident pour la SELARL M. - P. ESCANDE,
avocat au barreau de PARIS, toque R 266

INTIMEES

**S.A. INTERSPORT FRANCE, prise en la personne de son
président du conseil d'administration domicilié en cette qualité
au siège social situé**

2, rue Victor Hugo
91160 LONGJUMEAU
Immatriculée au rcs d'Evry sous le numéro 964 201 123

Représentée par Me O L de la SEP LEGRAND - LESAGE-CATEL -
GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 1104

**Société PHOENIX GROUP GmbH, société de droit allemand,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité au siège social situé**

1 Seehalde
D-88149 NONNENHORN
ALLEMAGNE
Régulièrement assignée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme L L, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme L L a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme B C , Présidente
Mme L L , Conseillère
Mme A M , Conseillère

Greffière lors des débats : Mme C T

ARRET :

Par défaut

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 Mme B C, Présidente, et par Mme C T , Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'ordonnance de référé rétractation rendue le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2020 par la société Decathlon,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 22 avril 2021 par la société Decathlon, appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 13 avril 2021 par la société Intersport France, intimée,

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions des parties, par accomplissement des formalités du Règlement CE 1393/2007, régulièrement effectuées à la société Phoenix Group GmbH et l'absence de constitution d'avocat par celle-ci,

Vu l'ordonnance de clôture du 6 mai 2021.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société Decathlon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro

2

306 138 900, se présente comme un leader européen dans le domaine de la conception, la production et la distribution d'articles de sports.

Elle expose avoir révolutionné la pratique de la plongée subaquatique en lançant un masque intégral au tuba intégré dit «easybreath», évitant les inconvénients attribués aux masques traditionnels de vision altérée par la buée et de gêne respiratoire.

Elle se prévaut de la titularité d'un modèle communautaire déposé auprès de l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) n°002526699-0001, qui comporte notamment les représentations suivantes :

Découvrant qu'un masque de plongée intégral reproduisant selon elle les caractéristiques de son modèle de masque déposé était proposé à la vente par la société Intersport France sous la marque TECHNOPRO, la société Decathlon, le 23 août 2017, a sollicité et obtenu par ordonnance rendue le même jour l'autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Intersport France sis 2 rue Victor Hugo à Longjumeau.

Suite aux opérations de saisie-contrefaçon réalisées par huissier de justice le 7 septembre 2017, les sociétés Decathlon et Decathlon France ont fait assigner les sociétés Intersport France et Phoenix Group GmbH devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon par actes délivrés les 6 et 19 octobre 2017.

La procédure a été distribuée à la 3ème chambre ' section 2 du tribunal de grande instance de Paris sous le n° RG 17/14731. Elle portait sur des masques commercialisés par la société Intersport sous la dénomination TECHNOPRO et tel que révélé lors des opérations de saisie-contrefaçon, référencés n°261866 ;

Le 11 octobre 2019, la société Decathlon a présenté au président du tribunal de grande instance de Paris une nouvelle requête gracieuse à fin d'être autorisée à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Intersport France à Longjumeau exposant qu'elle a fait constater par huissier de justice au mois de mai 2019 l'offre en vente par la société Intersport d'un modèle de masque de plongée intégral sous la marque TECHNOPRO et référencé 289410, qui serait une contrefaçon de son modèle communautaire déposé n°002526699-0001.

La requête présentée le 11 octobre 2019 mentionnait *«qu'une action en contrefaçon de modèle communautaire est actuellement*

pendante contre la société Intersport France devant la troisième chambre deuxième section du tribunal de grande instance de Paris (RG 17/14731) pour la version précédente d'un masque similaire».

Aucune autre indication n'était donnée sur la procédure en cours et aucune pièce référant à celle-ci n'était jointe à la requête.

Les opérations de saisie-contrefaçon ont été autorisées par ordonnance présidentielle du 11 octobre 2019, exécutées le 17 octobre 2019 et ont conduit à une nouvelle assignation en contrefaçon, suivant exploit délivré le 15 novembre 2019, diligentée à l'encontre de la société Intersport France et de son fournisseur la société Phoenix Group GmbH devant le tribunal de grande instance de Paris. Cette procédure est actuellement pendante devant la troisième section de la troisième chambre du tribunal sous le n° RG 20/364.

Par acte d'huissier de justice du 9 juillet 2020, la société Intersport France a fait assigner la société Decathlon en référé pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 11 octobre 2019 ayant autorisé les dernières opérations de saisie-contrefaçon.

L'ordonnance de référé-rétractation du 11 septembre 2020 entreprise a :

- rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 octobre 2019 sous le numéro 19/2657 par le juge agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Paris à la requête de la société Decathlon et autorisant une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Intersport France,
- ordonné la restitution de l'ensemble des pièces saisies à l'occasion des opérations de saisies-contrefaçon diligentées le 17 octobre 2019 sur la base de l'ordonnance rétractée,
- fait interdiction à la société Decathlon d'utiliser les éléments appréhendés lors des saisies-contrefaçon opérées au sein de la société Intersport France, de même que les procès-verbaux ou toute copie qui aurait pu en être faite,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- condamné la société Decathlon à payer à la société Intersport France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Decathlon aux dépens.

A titre liminaire, la cour observe qu'une première ordonnance de clôture prononcée le 15 avril 2021 a été révoquée, de sorte qu'au vu

de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 mai 2021, le principe de contradiction a été respecté.

L'ordonnance du 11 septembre 2020 prononce la rétractation de l'ordonnance présidentielle ayant autorisé le 11 octobre 2019 les opérations de saisie-contrefaçon au visa du dernier alinéa de l'article 812 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la procédure, qui dispose que :

«Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi».

Le premier juge a estimé que la requête à fin de saisie-contrefaçon présentée par la société Decathlon le 11 octobre 2019 aurait dû l'être devant le président de la 2^e section de la 3^{ème} chambre civile devant laquelle l'affaire RG 17/14731 était pendante et non devant le délégué du président du tribunal.

Il a en outre à titre surabondant retenu que l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon a été donnée sur la base d'un document ne permettant pas de vérifier la titularité des droits de la société Decathlon sur le modèle revendiqué, le certificat d'enregistrement ne permettant pas d'établir que ce modèle enregistré le 28 août 2014 n'était pas expiré au jour de la présentation de la requête.

Il est constant qu'au jour de la requête présentée le 11 octobre 2019, la 2^{ème} section de la 3^{ème} chambre civile du tribunal de grande instance de Paris était saisie d'une procédure initiée par la société Decathlon qui poursuivait en contrefaçon la société Intersport France et son fournisseur la société Phoenix Group GmbH en contrefaçon de son modèle communautaire n°002526699-0001 pour la commercialisation d'un masque TECHNOPRO.

Ladite procédure qui avait fait l'objet d'une ordonnance de clôture le 19 septembre 2019 a été plaidée le 19 décembre 2019 et a donné lieu à un jugement, non définitif, rendu le 14 février 2020.

La société Decathlon demande l'infirmité de l'ordonnance entreprise au motif que les opérations de saisie-contrefaçon demandées ne visaient pas les mêmes produits que ceux visés par la procédure qui était en cours mais une seconde version du masque TECHNOPRO. Elle affirme que contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la rétractation, la portée de l'ordonnance du 11 octobre 2019 était circonscrite aux produits dont l'offre à la vente avait été préalablement constatée par procès-verbal de constat.

La cour constate que la requête litigieuse présentée le 11 octobre 2011 fait état :

* du modèle communautaire n°002526699-0001 qu'elle revendique,

* de son droit à agir en contrefaçon de son modèle,

* de la constatation effectuée le 22 mai 2019 de l'offre à la vente sur le site internet www.intersport.fr du masque de plongée litigieux TECHNOPRO,

* de la constatation effectuée le 27 mai 2019 de l'achat au sein du magasin Intersport de Bois d'Arcy d'un produit référencé 289410 revêtu de la marque TECHNOPRO,

* de l'existence d'une action en contrefaçon de modèle communautaire (sans qu'il soit précisé qu'il s'agit du même modèle communautaire) actuellement pendante contre la société Intersport France devant la troisième chambre deuxième section du tribunal de grande instance de Paris (RG 17/14731) pour la version précédente d'un masque similaire.

Au terme de cette requête, la société Decathlon demandait au président du tribunal de grande instance de Paris notamment de :

«- 1/ L'autoriser à faire procéder par tout Huissier de Justice de son choix, à la saisie descriptive, au besoin par photographies et/ou à la saisie réelle en deux exemplaires contre paiement de leur prix au tarif normal de tout masque comportant les caractéristiques nouvelles et individuelles du masque «EASYBREATH», sur lequel elle estime détenir des droits de modèle communautaire, et susceptibles d'en constituer la contrefaçon, ces objets étant remis à la requérante pour l'administration de la preuve, (...)

- 2/ Autoriser ledit Huissier instrumentaire à présenter au saisi les Procès-verbaux de constat dressés par Maître L, Huissier de justice à Paris, les 22 et 27 mai 2019 (pièces 5 et 6 présentées à l'appui de la présente requête) aux fins d'identification et a'n de procéder aux constatations, saisies et investigations notamment d'ordre comptable définies aux articles 1, 3 et 4 de la présente.»

L'ordonnance autorisant les opérations de saisie-contrefaçon a notamment fait droit à ces demandes telles que formulées.

Dès lors, les termes généraux tant de la requête elle-même que des demandes relatives à la mission qu'il convient de confier à l'huissier instrumentaire chargé des opérations de saisie-contrefaçon portent bien sur des actes de contrefaçon éventuels du modèle communautaire n°002526699-0001 par les masques commercialisés par la société Intersport France sous la marque TECHNOPRO.

La seule référence n° 289410 correspondant à l'achat constaté par huissier de justice à Bois d'Arcy, qui n'apparaît que lorsqu'il est fait

état de cet achat, ne saurait limiter la portée des demandes formées par la société Decathlon, ni de la mission ordonnée par le juge.

Comme justement retenu par le premier juge, l'ordonnance rendue par suite de cette requête autorise la société Decathlon à faire procéder à la saisie 'de tout masque comportant les caractéristiques nouvelles et individuelles du masque 'EASYBREATH' sur lesquelles elle estime détenir des droits de modèle communautaire et susceptibles d'en constituer la contrefaçon (...)' et ne précise donc pas que l'autorisation est limitée au seul masque référencé '289410' de sorte que le périmètre de l'autorisation interfère nécessairement avec l'affaire en cours, la société Decathlon ayant la possibilité de saisir tout masque, y compris donc, celui qui était argué de contrefaçon dans le cadre de la procédure RG 17/14731.

La possibilité donnée à l'huissier instrumentaire au terme du 2° point de la mission de présenter les pièces 5 et 6 produites à la requête aux fins d'identification vise non pas à limiter l'étendue de la saisie mais à permettre des «constatations, saisies et investigations notamment d'ordre comptable» même en l'absence de produits litigieux au moment des opérations.

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la requête présentée le 11 octobre 2019, au sens de l'article 812, devenu 845, du code de procédure civile, était afférente à l'instance en cours RG 17/14731 et devait dès lors être présentée au président de la chambre saisie, le président de la 2 section de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris.

L'ordonnance entreprise qui a ordonné la rétractation en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2019 par le magistrat agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Paris à la requête de la société Decathlon et autorisant une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Intersport France, doit être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

Condamne la société Decathlon aux dépens d'appel, et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 4.000 euros à la société Intersport France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente