

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS  
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT  
rendue le 04 Septembre 2009**

3ème chambre 2ème section  
N°RG: 08/09863

**DEMANDERESSE**

**S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE**

[...]

75008 PARIS

représentée par Me Xavier BUFFET DELMAS, avocat au barreau de PARIS vestiaire J 068

**DEFENDEURS**

**Société L.C. LICENSING INC**

1441 Broadway, New York, 10018

USA

représentée par Me Marie-Aimée DE DAMPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J33

**Société JUICY COUTURE INC**

[...] 91331

USA

représentée par Me Marie-Aimée DE DAMPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J33

**Société LIZ CLAIBORNE COSMETICS INC**

1441 Broadway, New York, NY 10018

USA

représentée par Me Marie-Aimée DE DAMPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J33

**S.A.S. SELECTIVE BEAUTY**

[...]

93210 LA PLAINE SAINT-DENIS

représentée par Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003

**S.A.S. SELECTIVE BEAUTY HOLDING**

[...]

93210 LA PLAINE ST DENIS

représentée par Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003

**Maître Bernard H, ès-qualités d'Administrateur au redressement judiciaire des sociétés Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding.**

[...]

93000 BOBIGNY

représenté par Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003

**Maître Frédéric G, ès-qualités de représentant des créanciers des sociétés Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding.**

[...]

93012 BOBIGNY CEDEX

représenté par Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003

**Maître Christophe T V, ès-qualités de co-administrateur au redressement judiciaire des sociétés Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding.**

[...]

75017 PARIS

représenté par Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003

### **MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT**

Mme S CANAS, Juge

assistée de Jeanine R, faisant fonction de Greffier

### **DEBATS**

A l'audience du 12 Novembre 2009, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2009.

### **ORDONNANCE**

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

### **FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES**

La société en nom collectif LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & COMPAGNIE (ci-après la société LANCOME) est titulaire de la marque française verbale "JUICY TUBES" déposée le 09 septembre 1999 et enregistrée sous le numéro 99 811402 pour désigner en classe 3 les *"produits cosmétiques et de maquillage<sup>1</sup>"*.

Elle expose que la société de droit américain JUICY COUTURE Inc, spécialisée dans le domaine des vêtements de type "sportwear", vendus notamment sous la marque communautaire "JUICY COUTURE" n° 1 177 377 dont la société L.C. LICENSING Inc est titulaire, et distribués en France par la société LIZ CLAIRBONE COSMETICS Inc, a élargi en 2003 son activité au domaine des cosmétiques.

Indiquant avoir découvert que lesdites sociétés commercialisaient en France des parfums et cosmétiques sous la dénomination "JUICY COUTURE" distribués

notamment par les sociétés SELECTIVE BEAUTY et SELECTIVE BEAUTY HOLDING, et après avoir fait procéder le 23 juin 2008 à une saisie-contrefaçon, la société LANCOME a, selon actes d'huissier en date du 04 juillet 2008, fait assigner la société JUICY COUTURE Inc, la société L.C. LICENSING Inc, la société LIZ CLAIRBONE COSMETICS Inc, la société SELECTIVE BEAUTY et la société SELECTIVE BEAUTY HOLDING devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque et parasitisme aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de rappel des produits aux fins de remise entre les mains d'un huissier et de publication, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre, celle de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme subis et celle de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par acte d'huissier en date du 20 mai 2009, la société LANCOME a fait assigner en intervention forcée

Maître Bernard H, es qualité d'administrateur au redressement judiciaire des sociétés SELECTIVE BEAUTY et SELECTIVE BEAUTY HOLDING, Maître Frédéric G, es qualité de représentant des créanciers, et Maître Christophe T, es qualité de co-administrateur au redressement judiciaire desdites sociétés.

Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 juin 2009.

Par conclusions d'incident signifiées le 03 avril 2009 et en dernier lieu le 08 juillet 2009, la société LANCOME demande au juge de la mise en état de :

- se déclarer compétent pour connaître du présent incident soulevé par la société LANCOME sur le fondement de son droit à l'information prévu à l'article L.716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,

-

- dire et juger la société LANCOME recevable en sa demande, y compris à rencontre des sociétés SELECTIVE BEAUTY et SELECTIVE BEAUTY HOLDING, de Maître Bernard H, es qualité d'administrateur au redressement judiciaire des sociétés SELECTIVE BEAUTY et SELECTIVE BEAUTY HOLDING, de Maître Frédéric G, es qualité de représentant des créanciers et de Maître Christophe T, es qualité de co-administrateur au redressement judiciaire desdites sociétés,

-

- ordonner aux défendeurs de communiquer pour la France, sous astreinte solidaire de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les informations et documents suivants :

\* la liste des parfums et des produits cosmétiques JUICY COUTURE distribués en France, et les documents en attestant

\* les nom et adresse des distributeurs des parfums et des produits cosmétiques JUICY COUTURE ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, en ce y compris les sites de vente en ligne offrant ces produits à la vente, et les documents en attestant, notamment :

- le contrat de distribution conclu entre les sociétés JUICY COUTURE Inc, L.C. LICENSING Inc et LIZ C C Inc et les sociétés SELECTIVE BEAUTY

et SELECTIVE BEAUTY HOLDING et, si c'est le cas, les pièces démontrant que le contrat est toujours en vigueur, les contrats conclus avec le magasin Galeries Lafayette, les magasins Printemps, Douglas P, et les sites de vente en ligne [www.parfumsfrance.com](http://www.parfumsfrance.com) et [www.22flowavenue](http://www.22flowavenue)

- les autres contrats conclus avec des distributeurs et des revendeurs, y compris avec des sites de vente en ligne
- les documents de nature à déterminer l'implication d'Elisabeth A dans la distribution en France des parfums et des produits cosmétiques JUICY COUTURE, et notamment le contrat de licence conclu le 09 juin 2008 entre Liz C et Elisabeth A

- les quantités produites, commercialisées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les parfums et les produits cosmétiques JUICY COUTURE, et les documents en attestant,

- - dire que le juge de la mise en état restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle de l'astreinte qu'il aura ordonnée,
  - débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
  - condamner in solidum les défendeurs à verser à la société LANCOME la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire,
  - ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir,
  - condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Dans leurs dernières écritures en réponse sur incident signifiées le 07 juillet 2009, les sociétés JUICY COUTURE Inc, L.C. LICENSING Inc et LIZ C C Inc concluent au débouté de la société LANCOME de l'ensemble de ses demandes et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions en réponse sur incident en date du 07 juillet 2009, les sociétés SELECTIVE BEAUTY et SELECTIVE BEAUTY HOLDING et Maître Bernard H, Maître Frédéric G et Maître Christophe T, es qualités, entendent voir le juge de la mise en état : à titre principal,

- rejeter la demande de communication de pièces formulée par la société LANCOME à l'encontre de la société SELECTIVE BEAUTY HOLDING,
  - dire et juger que la société LANCOME détient déjà, depuis la saisie- contrefaçon à laquelle elle a fait procéder le 23 juin 2008, les informations sollicitées;
  - dire et juger que la production de pièces sollicitées par la société LANCOME se heurte à un empêchement légitime, en conséquence,
  - débouter la société LANCOME de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire,
  - autoriser la société SELECTIVE BEAUTY à supprimer toute mention figurant sur ces documents ne se rapportant pas à la stricte distribution, en France, des produits JUICY COUTURE,
- en tout état de cause,

- condamner la société LANCOME à verser aux sociétés SELECTIVE BEAUTY et SELECTIVE BEAUTY HOLDING la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.

Les avocats des parties ont été convoqués à l'audience du juge de la mise en état du 10 juillet 2009 pour plaider l'incident et le juge de la mise en état a renvoyé le prononcé de sa décision au 04 septembre 2009.

## **MOTIFS**

Attendu que selon l'article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, *"Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.*

*La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.*

*Les documents ou informations recherchés portent sur :*

- a) les noms et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;*
- b) les quantités produites, commercialisées livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause " ;*

Que se prévalant de ces dispositions, la société LANCOME fait valoir à l'appui de sa demande de production forcée de pièces que lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées au siège social des sociétés SELECTIVE BEAUTY, l'huissier instrumentaire n'a pu recueillir aucun document ni aucune information sur la distribution des parfums et des produits cosmétiques JUICY COUTURE par les Galeries Lafayette, les magasins Printemps, Douglas P, tout autre grossiste destinataire ou détaillant, ou tout site de vente en ligne et que les informations dont elle dispose ne lui permettent pas de déterminer avec précision les réseaux de distribution des produits litigieux ;

Que pour s'y opposer, les sociétés JUICY COUTURE Inc, L.C. LICENSING Inc et L1Z CLAIRBONE COSMETICS Inc contestent en premier lieu la compétence du juge de la mise en état et la recevabilité d'une telle demande, pour en second lieu, et à l'instar de la société SELECTIVE BEAUTY, en discuter le bien-fondé et conclure au débouté ;

Que la société SELECTIVE BEAUTY HOLDING sollicite quant à elle le rejet des demandes formées à son encontre au motif qu'elle n'exerce aucune activité

commerciale et qu'aucune preuve de sa participation aux actes litigieux n'est rapportée ;

Qu'étant relevé qu'une telle argumentation s'analyse en une demande de mise hors de cause qui relève de l'appréciation au fond de l'affaire et donc de la compétence du Tribunal, il y a lieu d'examiner d'abord la recevabilité de la demande de production de pièces, puis, le cas échéant, son bien fondé.

- Sur la recevabilité de la demande de production de pièces

Attendu que les sociétés JUICY COUTURE Inc, L.C. LICENSING Inc et LIZ C C Inc soulèvent liminairement l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur une telle demande, faisant à cet égard valoir que seul le Tribunal, après avoir statué sur la contrefaçon, est compétent pour l'examiner ;

Mais attendu que l'article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions ont été ci-dessus rappelées, donne compétence à *"la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre"* pour ordonner la production des pièces sollicitées au titre du droit à l'information qu'il consacre ;

Qu'en l'absence de toute autre précision, une telle demande relève des pouvoirs conférés au juge de la mise en état, lequel est saisi de l'affaire jusqu'à la clôture de son instruction ;

Que les sociétés JUICY COUTURE Inc, L.C. LICENSING Inc et LIZ C C Inc soutiennent encore que la juridiction saisie ne peut ordonner la production de pièces qu'à compter du moment où les actes litigieux ont été définitivement jugés contrefaisants pour conclure, en l'absence de jugement au fond statuant sur la contrefaçon, à l'irrecevabilité d'une telle demande ;

Qu'il convient cependant de rappeler que le texte susvisé est la transposition de l'article 8 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, imposant aux États membres de l'Union européenne de veiller à ce que, *"dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies"* notamment par le contrevenant ;

Qu'il confère le pouvoir d'ordonner la production des documents visés à *"la juridiction saisie"* d'une procédure civile relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, sans réserver expressément à la seule formation ayant statué au fond la compétence pour ce faire ;

Que l'interprétation restrictive proposée par les défenderesses est en conséquence contraire sinon à la lettre, à tout le moins à l'esprit de ces dispositions issues de la loi de lutte contre la contrefaçon ;

Que leur argumentation ne saurait donc prospérer ;

Que les sociétés JUICY COUTURE Inc, L.C. LICENSING Inc et UZCLAIRBONE COSMETTCS Inc invoquent par ailleurs l'existence d'une contestation sérieuse quant à la réalité de la contrefaçon alléguée pour conclure également à l'irrecevabilité de la demande formée par la société LANCOME ;

Mais attendu que le juge de la mise en état tient compte de l'existence de contestations quant à la matérialité de la contrefaçon et de leur caractère sérieux pour apprécier le bien-fondé, et non la recevabilité de la demande formée au titre du droit à l'information ;

Que les arguments présentés à ce titre seront donc ci-après examinés ;

Qu'enfin, les sociétés JUICY COUTURE Inc, L.C. LICENSING Inc et LIZ C C Inc se prévalent des dispositions de l'article 1 bis de la loi 68-678 du 26 juillet 1968 et du principe de réciprocité pour soutenir qu'étant de nationalité américaine, elles sont dans l'obligation, en l'absence d'un traité international spécifique entre la France et les États-Unis, de ne pas communiquer, en dehors de leur pays, de documents d'ordre économique, commercial, financier ou technique tendant à la constitution de preuves dans la présente affaire ;

Qu'il convient de rappeler que l'article 1 bis de la loi du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères prévoit que *"Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci"* ;

Que si ce texte institue une interdiction de communication des documents tendant à la constitution de preuves en vue des procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci et que, en application du principe de réciprocité, il a vocation à s'appliquer au cas d'espèce, une telle interdiction n'est édictée, ainsi que le souligne justement la demanderesse, que *"sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en cours"* ;

Or attendu que l'article L. 716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle permet justement au juge national d'ordonner la production de tous documents ou informations par le défendeur, quel qu'il soit, lequel dès lors ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1 bis de la loi du 26 juillet 1968 pour s'y soustraire ;

Que si les défenderesses font à bon droit valoir que l'article 1<sup>er</sup> de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile et commerciale dispose que *"l'autorité judiciaire d'un État contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre État contractant de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires"*, ce texte instaure une simple faculté à laquelle il n'apparaît pas nécessaire de recourir en l'état dans le cadre de la présente instance ;

Attendu qu'il y a lieu compte tenu de l'ensemble de ces éléments de déclarer le juge de la mise en état compétent pour examiner la demande de production de pièces fondée sur l'article L.716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle formée par la société LANCOME et de déclarer une telle demande recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande de production de pièces

Attendu qu'il a été précédemment exposé que la société LANCOME, titulaire de la marque "JUICY TUBES" n° 99 811402, incrimine dans le cadre de la présente instance la commercialisation sur le territoire national de parfums et de produits cosmétiques sous la dénomination "JUICY COUTURE" et sollicite la production forcée de diverses pièces, ci-dessus listées, afin, selon ses dernières conclusions d'incident, de "*déterminer avec précision les réseaux de distribution*" desdits produits ;

Qu'elle fait à cet égard valoir que lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées au siège social des sociétés SELECTIVE BEAUTY, l'huissier instrumentaire n'a pu recueillir aucun document ni aucune information sur la distribution des parfums et des produits cosmétiques JUICY COUTURE par les Galeries Lafayette, les magasins Printemps, Douglas P, tout autre grossiste destinataire ou détaillant, ou tout site de vente en ligne, et que les informations dont elle dispose ne lui permettent pas de déterminer avec précision les réseaux de distribution des produits litigieux ;

Qu'elle ajoute que les sociétés JUICY COUTURE Inc, L.C. LICENSING Inc et LIZ C C Inc auraient conclu un accord global et à long terme de licence avec la société Elisabeth Arden pour la fabrication, le marketing, la distribution et la vente des produits JUICY COUTURE et qu'elle ne dispose d'aucun document relatif aux quantités de produits distribués en France par ce biais ;

Mais attendu qu'outre le fait qu'un certain nombre des éléments dont la communication est réclamée sont, au moins partiellement, d'ores et déjà en possession de la société LANCOME, à la suite de la saisie-contrefaçon diligentée au siège social des sociétés SELECTIVE BEAUTY, il convient de relever, ainsi que le soulignent justement les défenderesses, que la société demanderesse n'a pas jugé utile de procéder à des saisies-contrefaçon auprès des revendeurs français dont elle fait pourtant elle-même état de manière circonstanciée dans ses écritures ;

Que de surcroît, la prétendue distribution des produits JUICY COUTURE par la société Elisabeth Arden n'est pas autrement démontrée que par un courrier communiqué par les sociétés SELECTIVE BEAUTY et rédigé dans des termes d'ordre général et imprécis ;

Or attendu qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, lequel dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il n'appartient pas au juge de la mise en état de se substituer à la demanderesse dans l'administration de la preuve des actes de contrefaçon allégués et de leur étendue ;

Que dans ces conditions, et sans qu'il soit dès lors besoin d'examiner le surplus des arguments présentés en défense, la demande de production de pièces formée par la société LANCOME sera rejetée.

- Sur les autres demandes

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;  
Qu'il y a lieu de réserver les dépens.

**PAR CES MOTIFS**

Nous, S CANAS, Juge de la mise en état,  
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

- DECLARONS le juge de la mise en état compétent pour examiner la demande de production de pièces fondée sur l'article L.716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle formée par la société LANCOME ;
- DECLARONS recevable la demande de production de pièces formée par la société LANCOME, mais l'en DEBOUTONS ;
- RENVOYONS l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du **16 octobre 2009 à 10h30** pour dernières conclusions au fond des sociétés SELECTIVE BEAUTY (a signifier avant le 09 octobre 2009) et pour clôture et fixation ;
- DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- RESERVONS les dépens.