

**TRIBUNAL  
JUDICIAIRE  
DE PARIS**



**ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ  
rendue le 21 avril 2022**

N° RG 22/51704 - N°  
Portalis  
352J-W-B7G-CV476

N° : 1/FF

Assignation du :  
18 Janvier 2022

par **Nathalie SABOTIER**, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal  
judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de **Fabienne FELIX**, Faisant fonction de greffier.

**DEMANDERESSE**

**Société SMAK PLASTICS INC**  
9116 NE 130th Ave  
Ste 106 VANCOUVER  
WA 98682 WASHINGTON - ETATS-UNIS

représentée par Me Isabelle-victoria CARBUCCIA, avocat au  
barreau de PARIS - #E1561

**DEFENDERESSE**

**S.A.R.L. WINE & TOOLS**  
8 rue de Bruges  
33000 BORDEAUX

représentée par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de la  
SÉLARL DE MARCELLUS & DISSER Société d'Avocats,  
avocats au barreau de PARIS - #A0341 (avocat plaidant) et Me  
Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS - #C0518  
(avocat postulant)

**Copies exécutoires  
délivrées le:**

## DÉBATS

A l'audience du 15 mars 2022, tenue publiquement, présidée par **Nathalie SABOTIER**, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de **Fabienne FELIX**, Faisant fonction de greffier,

### EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un acte sous seing privé du 21 juillet 2011, la société de droit américain FLEXTANK USA Incorporée dans l'Etat de Georgie a concédé à la société de droit français WINE & TOOLS le droit de distribuer les cuves reproduisant ses marques et les revendications de ses brevets, sur les territoires français, espagnol et italien, et ce, à titre exclusif.

La société de droit américain SMAK PLASTICS Incorporée dans l'Etat de Washington est depuis 2007 le fabricant des cuves FLEXTANK distribuées par la société WINE & TOOLS.

En mars 2011, la société WINE & TOOLS a déposé la marque verbale française "FLEXTANK" n°3818367 pour le compte de la société FLEXTANK USA avant de la lui rétrocéder gratuitement. Cette dernière a quant à elle déposé la marque verbale de l'Union européenne "FLEXTANK" enregistrée sous le n° 010443976 le 24 novembre 2011.

Par un acte d'huissier du 3 juillet 2012, la société de droit australien FLEXTANK INTERNATIONAL Ltd (exerçant sous l'enseigne FLEXCUBE) a fait assigner la société WINE & TOOLS devant ce tribunal en contrefaçon du brevet européen n°1 996 488 ayant pour titre « *ensemble contenant* ». Cette affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 19 décembre 2019 à la suite de la liquidation de la société FLEXTANK INTERNATIONAL Ltd et dans l'attente de la reprise de la procédure par le cessionnaire du brevet (la société BARREL Pty Ltd).

C'est dans ce contexte que, se prévalant de l'acquisition des droits sur la marque FLEXTANK auprès de la société FLEXTANK USA par un contrat du 20 septembre 2017, la publication de la cession étant intervenue le 20 octobre 2020, et se plaignant du refus de la société WINE & TOOLS de cesser de faire usage de cette marque, la société SMAK PLASTICS a, par acte d'huissier délivré le 18 janvier 2022, fait assigner en référé la société WINE & TOOLS devant le délégataire du président de ce tribunal aux fins d'obtenir qu'il soit fait interdiction à cette dernière d'user de la marque de l'Union européenne "FLEXTANK".

**A l'audience du 15 mars 2022, la société SMAK PLASTICS demande au juge des référés, au visa des articles L. 713-2, L.713-3, L. 713-5, L. 716-6, L. 716-7.1, L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, 808, 809 696 et 700 du code de procédure civile, de :**

- DEBOUTER la société WT de l'intégralité de ses demandes ;

- JUGER que la fabrication, la présentation, la promotion et/ou la commercialisation de produits revêtus du signe litigieux FLEXTANK ainsi que toute communication ou usage dudit signe litigieux constituent une contrefaçon de la marque FLEXTANK ;

Par conséquent,

- INTERDIRE à la société WT de faire usage du signe FLEXTANK ou tout autre signe similaire pour fabriquer commercialiser communiquer et toute autre activité, sur quel que support que ce soit, à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ASSORTIR cette mesure d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

- ORDONNER à la société WT de modifier son site, ses documents commerciaux et administratifs de façon à enlever toute référence au signe FLEXTANK, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et d'en justifier auprès du conseil de la demanderesse ;

- ASSORTIR cette mesure d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à partir d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- JUGER que le président du tribunal de céans liquidera l'astreinte ;

- ORDONNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir la société WT d'avoir à produire :

- Un historique détaillé des quantités et références de produits FLEXTANK commercialisés depuis 2018 ainsi que leur prix de vente hors taxe et toute taxe comprise,
- L'état complet des stocks de produits FLEXTANK et lieux des stockages,
- L'intégralité des bons de commandes, bons de livraison et factures de ventes relatifs aux produits FLEXTANK depuis 2018,
- Les documents comptables, certifiés par un expert-comptable indépendant, indiquant le chiffre d'affaires et la marge réalisés par la société WT sur la vente des produits FLEXTANK depuis 2018 ;

- CONDAMNER WT à verser à la demanderesse les sommes provisionnelles de :

- 100 000 euros (cent mille euros), quitte à parfaire, en réparation du préjudice commercial par elle subi, au titre de la contrefaçon,
- 100 000 euros (cent mille euros), quitte à parfaire, en réparation du préjudice commercial par elle subi, au titre de la concurrence déloyale,
- 20 000 euros (vingt mille euros), quitte à parfaire, en réparation du préjudice moral par elle subi ;

- ORDONNER la publication de l'ordonnance à intervenir aux frais de la défenderesse dans les trois journaux ou revues françaises au choix de la demanderesse, et sans que le coût de chaque insertion n'excède 10 000 euros,

- CONDAMNER la société WT à verser à la demanderesse la somme de 10 000 euros (dix mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code Procédure civile,

- CONDAMNER WT aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code Procédure civile,

**La société WINE&TOOLS demande quant à elle au juge des référés de :**

La société WINE & TOOLS demande quant à elle au juge des référés, au visa des articles 132 et 835 du code de procédure civile, 1200 du code civil, L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et 111 de l'ordonnance dite de Villers-Cotterêts, de :

- FAIRE INJONCTION à la société SMAK PLASTICS de communiquer le contrat de cession d'actifs du 20 septembre 2017 dont elle se prévaut, dans son intégralité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'injonction à intervenir,

- REJETER des débats les pièces adverses n°9 et 11 rédigées en langue étrangère,

- DEBOUTER la société SMAK PLASTICS de l'ensemble de ses demandes,

- FAIRE INJONCTION à la société SMAK PLASTICS de, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, supprimer toute référence sur son site internet dédiée à ses produits FLEXTANK, à la société KERTTRADE Kft en qualité de distributeur des produits FLAXTANK en France, Europe et Italie,

- CONDAMNER la société SMAK PLASTICS à faire retirer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, du site <[www.jancisrobinson.com](http://www.jancisrobinson.com)>, l'article litigieux, et toute référence à un autre distributeur pour la France, l'Espagne et l'Italie, cité ou non, que WINE & TOOLS,

- CONDAMNER la société SMAK PLASTICS à faire publier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, du site <[www.jancisrobinson.com](http://www.jancisrobinson.com)>, un communiqué destiné à rectifier la fausse information diffusée,

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société SMAK PLASTICS aux entiers dépens de l'instance,

- CONDAMNER la société SMAK PLASTICS à payer à la société WINE & TOOLS la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mars 2022.

## MOTIFS DE LA DÉCISION

### *Moyens des parties*

La société SMAK PLASTICS fait valoir, au soutien de ses demandes, que le contrat de distribution exclusive dont bénéficiait la société WINE & TOOLS ne lui a pas été transféré conformément aux modalités prévues par le contrat du 21 juillet 2011 (paragraphe IX “Miscellaneous”, point 2 “Assignment”). La société SMAK PLASTICS en déduit qu’elle n’est pas tenue par les obligations de ce contrat dont elle souligne que la société WINE & TOOLS elle-même en solliciterait la résiliation.

La société SMAK PLASTICS demande donc l’application de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle invoquant une reproduction qu’elle n’a pas autorisée de sa marque “FLEXTANK” et à tout le moins une imitation dans des conditions de nature à créer un risque de confusion.

La société WINE & TOOLS soutient pour sa part que le contrat qui la lie à la société FLEXTANK USA n’a jamais été résilié, ce que la société SMAK PLASTICS sait parfaitement selon elle. La société WINE & TOOLS ajoute que, la demanderesse s’abstenant de produire la totalité du contrat du 20 septembre 2017 par lequel elle a acquis la marque opposée, elle ne peut vérifier les réserves que ce contrat devrait comporter s’agissant des territoires lui ayant été concédés en licence exclusive depuis 2011. La société WINE & TOOLS rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 1200 du code civil, la société SMAK PLASTICS doit respecter la situation créée par le contrat de 2011.

### *Appréciation du juge des référés*

Aux termes de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019) *“Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (...) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.*

*La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (...)*

*Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. (...)*”

Au cas particulier, la question de la vraisemblance de la contrefaçon dépend de la question de savoir si l'accord de distribution et de licence dont bénéficie la société WINE & TOOLS est toujours en vigueur.

Force est à cet égard de constater qu'il ne résulte d'aucune pièce que cette licence aurait été valablement résiliée, tandis que conformément aux dispositions de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 1200 du code civil, "*Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.*"

Aussi, la société SMAK PLASTICS, qui s'abstient de produire en entier le contrat de cession du 20 septembre 2017 dont elle bénéficie (et qui, ainsi que le suggère la société WINE & TOOLS, pourrait comporter des dispositions relatives à l'opposabilité du contrat du 21 juillet 2011), et ce, malgré la demande qui lui en a été faite, doit être considérée comme tenue de respecter la situation juridique créée par l'accord de distribution du 21 juillet 2011.

Il doit donc être dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société SMAK PLASTICS, en l'état de la licence dont bénéficie la société WINE & TOOLS, ce qui rend sans objet la demande de communication du contrat du 20 septembre 2017 présentée au visa de l'article 132 du code de procédure civile par cette société, de même que sa demande visant à écarter des débats les pièces rédigées en langue anglaise.

Il n'y aura pas davantage lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société WINE & TOOLS, ni l'article du blog de Jancis Robinson, ni l'addendum, ne citant cette société, de sorte qu'il n'en résulte nullement la preuve de la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur la société WINE & TOOLS.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société SMAK PLASTICS sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société WINE & TOOLS la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

### **PAR CES MOTIFS,**

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,

Le juge des référés,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes fondées sur la contrefaçon de marque de la société SMAK PLASTICS non plus que sur la demande reconventionnelle de la société WINE & TOOLS ;

Condamne la société SMAK PLASTICS aux dépens ;

Condamne la société SMAK PLASTICS à payer à la société WINE & TOOLS la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le **21 avril 2022**.

Le Greffier,

Le Président,

Fabienne FELIX

Nathalie SABOTIER