

TGI PARIS 28 OCTOBRE 1993
PRODEL c. RENAULT AUTOMATION
Brevet n. 8. 304.084
PIBD 1994.560.III.72

DOSSIERS BREVETS 1994.I.5

GUIDE DE LECTURE

- ACTION EN CONTREFAÇON - INDUSTRIEL - EXPERTISE
- CONFIDENTIALITE ET CONTRADICTOIRE

**

I - LES FAITS

- 1981 : Mr.Jacques PRODEL (J.PRODEL) dépose la demande de brevet n.81-17.272.
- : J.PRODEL et la société PRODEL concluent un contrat de licence.
- : RENAULT AUTOMATION accomplit des actes suspects.
- : J.PRODEL et la société PROEL assignent RENAULT AUTOMATION en contrefaçon.
- : RENAULT AUTOMATION réplique par voie de demande reconventionnelle en annulation du brevet pour défaut d'activité inventive.
- 21 avril 1988 : Le TGI de Paris . fait partiellement droit à l'action en annulation . fait partiellement droit à l'action en contrefaçon et décide une expertise.
- : RENAULT AUTOMATION fait appel.
- 16 mars 1989 : La Cour de Paris confirme.
- 27 octobre 1989 : L'Expert dépose son rapport.
- : Après différentes péripéties procédurales, PRODEL demande l'annulation du rapport d'expertise pour "*recel*" d'informations et, ce faisant, méconnaissance du principe du contradictoire.
- 28 octobre 1993 : TGI Paris ordonne un complément d'expertise.

II - LE DROIT

PROBLEME (Confidentialité des documents et procédure contradictoire)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur à l'annulation (PRODEL)

prétend qu'il y a eu violation du principe du contradictoire par communication tardive d'informations et non jonction de certaines d'entre elles au dossier d'expertise.

b) Le défendeur à l'annulation (RENAULT AUTOMATION)

prétend qu'il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire par communication tardive d'informations et non jonction de certaines d'entre elles au dossier d'expertise.

2°) *Enoncé du problème*

Y-a-t-il eu violation du principe du contradictoire par communication tardive d'informations et non jonction de certaines d'entre elles au dossier d'expertise ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Attendu que sans qu'il soit question pour ce Tribunal, contrairement aux allégations de la société RENAULT AUTOMATION, de mettre en cause l'impartialité de l'expert, force est de constater que les parties n'ont débattu contradictoirement devant l'expert ni des chiffres contenus dans les documents comptables communiqués subrepticement par la défendresse, à la veille du dépôt du rapport d'expertise, ni des "ajustements" vérifiés par l'expert ni plus généralement de la prétendue confidentialité des documents comptables litigieux;

Attendu que sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de l'expertise dans son entier, l'irrégularité invoquée, susceptible de régularisation n'affectant que l'étape finale des opérations, il convient par application des dispositions de l'article 245 du Nouveau Code de Procédure Civile d'inviter Monsieur GUILGUET, expert, à compléter son rapport en recueillant les observations des parties sur les documents litigieux et à rétablir ainsi le caractère contradictoire de l'ultime étape de l'expertise, le tout sans rémunération supplémentaire".

2°) *Commentaire de la solution*

Une fois de plus, apparaît le conflit entre les besoins de confidentialité de multiples informations d'entreprises et le principe de transparence qu'appelle le sacro-saint principe de procédure qu'est le principe du contradictoire.

On le rencontre fréquemment en début d'instance à l'occasion des procédures de saisies-contrefaçon; on le rencontre ici, au terme (?) de l'instance dans la procédure de préparation de l'indemnité de contrefaçon.

Les Juges font prévaloir le principe du contradictoire.

MINUTE

B

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e CHAMBRE 2^e SECTION

JUGEMENT RENDU LE 28 OCTOBRE 1993

N° du Rôle Général

5 037/93

Assignation du

13 JUIN 83

UNE EXPERTISE
M. GUILGUET
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~ 6, place Denfert
Rochereau 75014 PARIS
N° 10

MB

1 grosse délivrée le 23.11.93
à SCP RIBADEAU
expédition le
à
2 copies le 23.11.93

DEMANDEURS

Monsieur Maurice PRODEL
demeurant rue de Cuts
CARLEPONT-60170 RIBECOURT

Monsieur Jacques PRODEL
demeurant rue de Cuts
CARLEPONT-60170 RIBECOURT

SOCIETE PRODEL
dont le siège social est
Rue de Cuts
CARLEPONT-60170 RIBECOURT

représentés par :

SCP RIBADEAU, Avocat - P. 183
-DUNAS
et assistés par M^s NOUËT-VIEVILLE
DEFENDEUR Avocat-plaidant

MB

LA SOCIETE RENAULT AUTOMATION
dont le siège est
Z.I. du Bois de l'Epine CE 1119
Rue Jules Guesde - 91000 EVRY

16 MB

MINUTE

représentée par :

Me CASALONGA, Avocat - B.850

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Lydie DISSLER, Vice-Président

Odile BLUM, Juge

Marie-Bernadette TARDO DINO, Juge

GREFFIER

Madame TARDO DINO, Juge

DEBATS à l'audience du 24 septembre 1993
tenue publiquement

JUGEMENT prononcé en audience publique
contradictoire
susceptible d'appel

*

*

*

Par jugement du 21 avril 1988, ce
Tribunal a, entre autres dispositions :

- annulé les revendications 1, 2 et
3 du brevet n° 8 304 084, dont est titulaire
Jacques PRODEL, pour défaut d'activité inventive,

- dit que les revendications défi-
nitives du brevet n° 81 172 72, dont est titu-
laire Jacques PRODEL sont opposables à la
Société RENAULT AUTOMATION à compter du 29 no-
vembre 1984,

- annulé les revendications 1 et
10 dudit brevet pour défaut d'activité inven-
tive,

- déclaré valable la revendication
2,

AUDIENCE DU
28 OCT. 93

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 10 SUITE

- déclaré valables les revendications 3 à 9, 11, 12, 14 et 18 en ce qu'elles se réfèrent à la revendication 2,

- dit qu'en fabriquant, offrant en vente et en vendant les moyens de mise en oeuvre, en détenant et/ou en utilisant des installations telles que celles décrites dans la brochure diffusée à compter de septembre 1985, la Société RENAULT AUTOMATION a commis des actes de contrefaçon des revendications 2 à 7, 9, 11, 12, 14 et 18,

- fait interdiction à la Société RENAULT AUTOMATION de poursuivre de tels actes sous astreinte,

- ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice et commis Monsieur GUILGUET pour y procéder,

- condamne la Société RENAULT AUTOMATION à payer à Jacques PRODEL et à la Société PRODEL une indemnité provisionnelle de 100 000 F et 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonné l'exécution provisoire pour les mesures d'interdiction et l'expertise.

Cette décision a été confirmée le 16 mars 1989 par la Cour d'Appel de PARIS qui, ajoutant au jugement, a dit que la mission de l'expert désigné par le Tribunal s'étend à tous les faits de contrefaçon jusqu'à la date de l'arrêt, a renvoyé la liquidation de dommages-intérêts au Tribunal et a condamné la Société RENAULT AUTOMATION à payer à Jacques PRODEL et à la Société PRODEL une nouvelle somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le rapport d'expertise a été déposé le 27 octobre 1989.

La procédure a été radiée du rôle du tribunal le 15 mars 1990, en raison du désintérêt des parties.

15 MB

MINUTE

Après rétablissement de l'affaire, Jacques PRODEL et la Société PRODEL ont conclu le 27 septembre 1991 à la nullité du rapport d'expertise, l'expert ayant, à leurs dires, procédé à des ajustements au vu de documents qui lui avaient été communiqués par Renault à la veille du dépôt du rapport mais dont ils ignoraient l'existence et le contenu.

Ils ont demandé la condamnation de la défenderesse à leur payer 14 425 277 F à titre de dommages-intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation.

La Société RENAULT AUTOMATION a réfuté l'argumentation des demandeurs tant au soutien de la demande en nullité du rapport d'expertise que sur l'importance du préjudice. Elle a indiqué que l'indemnité due par elle en raison des faits de contrefaçon qu'elle a commis devra être fixée à la redevance indemnitaire de 3% correspondant à 262 000 F.

La procédure a, à nouveau été radiée du rôle le 1er octobre 1992, les demandeurs ne requérant pas jugement.

Après rétablissement de l'affaire, les parties ont développé leur argumentation et maintenu leurs positions respectives par conclusions en date des 19 février et 16 avril 1993 pour les consorts PRODEL, en date des 1er avril et 27 mai 1993 pour la Société RENAULT AUTOMATION.

*

* *

Attendu que Jacques PRODEL et la Société PRODEL sollicitent en premier lieu la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du principe du contradictoire ;

Qu'ils exposent que l'expert a retenu les chiffres tenus secrets et communiqués par la Société RENAULT AUTOMATION à leur insu sept jours avant la date fixée pour la clôture des opérations d'expertise ;

MINUTE

AUDIENCE DU
28 OCT. 93

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 10 SUITE

Qu'ils n'ont pu dès lors demander à l'expert d'organiser une nouvelle réunion pour débattre des documents et notes communiqués ;

Attendu que la Société RENAULT AUTOMATION fait valoir que la production de documents confidentiels a été de part et d'autre effectuée sous le contrôle de l'expert au cours des opérations qu'il a menées ; que la confidentialité de la communication de certaines pièces était imposée par la nécessité de conserver secret un certain nombre de documents internes à l'entreprise ; que les critiques formulées reviennent à mettre en cause la probité de l'expert alors que les documents litigieux de nature comptable ont été produits uniquement afin que l'expert puisse vérifier des allégations formulées par elle ;

Attendu qu'il est constant que si l'homme de l'art est libre de mener ses opérations d'expertise à sa guise et de la façon qu'il juge opportune, c'est à la condition de rester dans les limites des impératifs d'une bonne administration de la justice ce qui implique le respect du principe du contradictoire ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur GUILGUET désigné par le Tribunal avec la mission classique en matière de contrefaçon de brevet a mené ses opérations ainsi qu'il l'entendait et a donné, conformément à sa mission, un avis qui, par application de l'article 246 du Nouveau Code de Procédure Civile, ne lie pas le juge et que les parties sont libres de discuter ce qu'elles font dans leurs écritures ;

Mais attendu qu'il apparaît que Monsieur GUILGUET n'a pas assuré le respect du principe du contradictoire dans la phase finale de ses opérations ;

Qu'en effet, et alors que les Consorts PRODEL se plaignaient de ne pas connaître les méthodes d'appréciation retenues par la Société RENAULT AUTOMATION ou son commissaire aux comptes pour le prix des modules contrefaisants et avaient

déposé des dires en ce sens, l'expert a examiné seul le détail de la facturation des diverses installations réalisées au cours de la période concernée par la Société RENAULT AUTOMATION, ces documents lui ayant été communiqués par celle-ci à titre confidentiel et à l'insu des Consorts PRODEL ;

Attendu que Monsieur GUILGUET note dans son rapport : - en page 8 "les documents ainsi communiqués ont été restitués à Me LEBEL et ne sont pas joints en annexe au présent rapport en raison de leur caractère confidentiel, tout en soulignant que, comme pour les autres pièces fournies par la Société PRODEL, toutes les informations nécessaires pour l'accomplissement de ma mission ont pu être ainsi vérifiées et recoupées de façon satisfaisante",

- en page I . 6 " Après divers ajustements qui ont été dûment vérifiés par mes soins, quant à leur montant, ces installations représentent effectivement les chiffres indiqués dans la lettre du Commissaire aux Comptes précitée soit un total de - en chiffre d'affaires - 8 298 814 F..."

Attendu que sans qu'il soit question pour ce Tribunal, contrairement aux allégations de la Société RENAULT AUTOMATION, de mettre en cause l'impartialité de l'expert, force est de constater que les parties n'ont débattu contradictoirement devant l'expert ni des chiffres contenus dans les documents comptables communiqués subrepticement par la défenderesse, à la veille du dépôt du rapport d'expertise, ni des "ajustements" vérifiés par l'expert ni plus généralement de la prétendue confidentialité des documents comptables litigieux ;

Attendu que sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de l'expertise dans son entier, l'irrégularité invoquée, susceptible de régularisation n'affectant que l'étape finale des opérations, il convient par application des dispositions de l'article 245 du Nouveau Code de Procédure Civile d'inviter Monsieur GUILGUET, expert, à compléter son rapport, en recueillant les observations des parties sur les documents litigieux et à rétablir ainsi le caractère contradictoire de

MINUTE

AUDIENCE DU
28 OCT. 93

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 10 SUITE

l'ultime étape de l'expertise, le tout sans rémunération supplémentaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Rejette l'exception de nullité du rapport d'expertise.

Commet à nouveau :

Monsieur GUILGUET
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 6, place Denfert
~~XXXXXXXX~~ Rochereau 75014 PARIS *MB*

en qualité d'expert avec mission de se faire remettre les documents visés en page 7 in fine et 8 de son rapport d'expertise du 27 octobre 1989, de recueillir les observations des parties sur ces documents et notes comptables et de compléter au vu de ces éléments le rapport d'expertise précité.

Dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise complémentaire au Greffe avant le 31 janvier 1993.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du jeudi 10 février 1994 à 13 heures pour dépôt du rapport complémentaire.

Réserve les dépens.

FAIT ET JUGE A PARIS, le 28 OCTOBRE 1993 - 3^e CHAMBRE - 2^e SECTION.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Monique BRINGARD

[Signature]

Approuvé : 13 mots rayés, nuls
renvoi en marge
1 mot ajouté MB