

TGI PARIS 26 MAI 1995
MTB c. CIMP
B.F. n.81-16.256
PIBD1995.595.III.420

DOSSIERS BREVETS 1995.IV.6

GUIDE DE LECTURE

- SAISIE-CONTREFAÇON : - CONDITIONS : CONFIDENTIALITÉ **
- EFFETS : PREUVE DE LA CONCURRENCE DELOYALE **

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur à la communication (MTB)

prétend que les documents dont il requiert la communication sont des documents susceptibles d'être saisis au titre de l'article L.615-5 CPI.

b) Le défendeur à la communication (POMPES MORET)

prétend que les documents dont MTB requiert la communication ne sont pas des documents susceptibles d'être saisis au titre de l'article L.615-5 CPI.

2°) Enoncé du problème

Lrs documents dont MTB requiert la communication sont-il des documents susceptibles d'être saisis au titre de l'article L.615-5 CPI ?

B - LA SOLUTION

"Il sera observé liminairement, et comme l'expert l'a à juste titre indiqué dans son rappel, en réponse aux interprétations divergentes des parties, qu'il revient au Tribunal, en l'espèce au stade de la mise en état, d'apprécier, notamment en fonction des règles de la saisie contrefaçon et de l'objet du litige, les documents et pièces à communiquer".

1°) Enoncé de la solution

(a) De l'objectif de la saisie :

(1) Etablir l'acte d'exploitation qualifiable d'acte de contrefaçon :

- "En ce qui concerne le caractère confidentiel de ces documents, l'on ne peut qualifier de confidentiel, dans le cadre d'une instance en contrefaçon de brevet, un document uniquement parce qu'il n'est pas accessible au public; En l'espèce, l'ensemble des documents de l'enveloppe "B" concernant les caractéristiques techniques des appareils argués de contrefaçon : plans, schémas, dessins, notes que MTB a remis à CIMP dans le cadre de leurs relations contractuelles passées, ne peuvent se voir opposer une exception de confidentialité, dès lors que leur communication, qui ne dépassera pas le cercle des parties qui en ont déjà eu connaissance ou qui, par leurs relations, sont appelées à en avoir connaissance, est nécessaire pour établir les circonstances (origine) de la contrefaçon".

(2) Etablir le dommage - et, par conséquent, l'indemnité - de contrefaçon :

"Les documents appartenant à l'enveloppe "C" sont d'après l'expert exclusivement de nature commerciale et concernent les machines PCR 1600 et 1200.

De tels documents, nécessaires pour déterminer la masse contrefaisante, au besoin après les précautions d'usage pour préserver le secret de certaines informations n'ont, en revanche, pas à être communiqués au stade de l'appréciation de la contrefaçon".

(b) De l'utilité de la saisie

"Dès lors que ces documents ne sont pas confidentiels comme il a été dit, leur exploitation dans le cadre d'une action dont l'objet principal est la contrefaçon du brevet, pour établir, aussi, des faits connexes de concurrence déloyale, étroitement liés à l'objet du brevet, et aux circonstances de sa contrefaçon ne constitue pas un détournement de la procédure de saisie-contrefaçon, régulièrement initiée pour établir des faits de contrefaçon sur la base de l'ordonnance du 3 mai 1993.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la Société MTB de communication des pièces de l'enveloppe B; les documents contenus n'étant pas confidentiels et renfermant des informations de nature à éclairer tant sur les conditions de la contrefaçon que sur celles superposées d'une concurrence déloyale, relative aux pompes objet du brevet".

2°) Commentaire de la solution

- La procédure probatoire de saisie-contrefaçon doit pouvoir atteindre

. en un premier temps, toutes les informations susceptibles de participer à l'établissement des actes susceptibles d'être qualifiés de contrefaçon;

. en un second temps (éventuellement), toutes les informations susceptibles de participer à l'établissement du dommage né de la contrefaçon.

- La saisie-contrefaçon est un mode de preuve des actes susceptibles d'être qualifiés d'actes de contrefaçon et n'est pas acceptable dans le contentieux de la concurrence déloyale. Le fait, toutefois, qu'elle puisse aussi être utilisée pour l'établissement du caractère déloyal des actes de contrefaçon n'emporte pas le domaine de cette saisie.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e CHAMBRE 2^e SECTIONORDONNANCE ~~JUGEMENT~~ RENDU LE 26 MAI 1995N° du Rôle Général

17 925/93

Assignation du

1er JUIN 93

PRODUCTION DE
DOCUMENTS

N° 4

DEMANDEUR

LA SOCIETE MACHINES DE TRIAGES -
ET DE BROYAGES "MTB" - SA
dont le siège social est
Quartier de la Gare
38460 TREPT

représentée par :

Me Jean NOUEL. Avocat - B. 303

et assistée de :

Me ROMET, Avocat plaidant

DEFENDEURS

LA SOCIETE COMPTOIR INDUSTRIEL
DES METAUX ET PLASTIQUES (CIMP) SA
dont le siège est
Route de Pierrefonds - BP 255
MERMONT -
60802 CREPY EN VALOISMaître SAUVAN
es qualité d'administrateur judiciaire
de la Société CIMP
183 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERREgrosse délivrée le 9695
à Nouel
expédition le

à copie le 9695

Maître Jean-Pierre PERNEY
es qualité de représentant
des créanciers de la Société CIMP
7 rue Carnot
60300 SENLIS

représentés par :

Me Michel-Paul ESCANDE, Avocat -
E. 317

et assistés de :

Me BONNET avocat plaidant

LA SOCIETE ETABLISSEMENTS
F. MORET - SA
actuellement POMPES MORET
Chemin des Ponts et Chaussées
02100 SAINT-QUENTIN

LA SOCIETE MORET BOUBIELA
MANUTENTION - SA
dont le siège est
20 bis Boulevard Léon Blum
02100 SAINT-QUENTIN

représentées par :

Me Yves TOUTAILLE, Avocat - B. 354

et assistées de :

Me GUERLAIN, Avocat plaidant

LA SOCIETE CIMP DEVELOPPEMENT - SA
dont le siège est
ZAC PARIS NORD II
66 rue Vanesses L 1
93420 VILLEPINTE

représentée par :

Me Philippe ENJOLRAS, Avocat - M.33

AUDIENCE DU
26 MAI 1995

ORDONNANCE

3^e CHAMBRE.
2^e SECTION

Contradictoire
Non Susceptible d'appel

N° 4 SUITE

MB

*

* * *

Nous, Marie B. TARDO DINO, Juge
de la Mise en Etat,

assistée de :

Monique BRINGARD, Greffier.

Le 1er juin 1993, la Société
MACHINES DE TRIAGES ET DE BROYAGES, ci-après
MTB, a assigné la Société COMPTOIR INDUSTRIEL
DES METAUX ET PLASTIQUES, ci-après CIMP, Me
SAUVAN ès qualités d'administrateur judiciaire
et Me Jean-Pierre PERNEY ès qualités de repré-
sentant des créanciers, au redressement judiciai-
re de la Société CIMP, afin de voir juger que
les machines fabriquées par la Société "POMPES
MORET" et vendues par la CIMP contrefont la re-
vendication 1 du brevet 8116526

MB

Elle sollicitait diverses condamna-
tions tant pour des actes de contrefaçon que de
concurrence déloyale, par copie servile.

La Société POMPES MORET ayant, exci-
pé en défense, de l'impossibilité pour MTB, de
se fonder sur des documents non communiqués,
MTB a saisi le juge de la Mise en Etat d'un
incident afin de communication de pièces.

Elle explique que, suite à la sai-
sie contrefaçon du 17 mai 1993, par Me
GROUSELLE, huissier à SAINT-QUENTIN la Société
MORET a introduit un référé afin de désignation
d'un expert en vue de l'examen des documents
saisis.

Les parties sont convenues de désigner Monsieur GUILGUET avec pour mission, définie dans deux courriers identiques, d'extraire des documents saisis "les pièces qui, à ses yeux, contenant des renseignements de nature confidentielle, ne seraient pas nécessaires à établir l'existence de la contrefaçon ou qui ne seraient pas liées à l'objet du brevet n° 81 16526" et "remettre lesdites pièces à Me GROUSELLE huissier de justice qui les tiendra au secret".

Monsieur GUILGUET a ainsi réparti les documents en quatre enveloppes :

A, : Pièces et documents nécessaires à établir l'existence de la contrefaçon ou liés à l'objet du brevet 81 16 526.

Cette enveloppe a été aussitôt transmise au Conseil de MTB.

B, : Pièces et documents de caractère technique, relatifs aux machines PCR 1600 et 1200, mais ne concernant pas directement l'agencement des lames de coupes sur le rotor.

Cette enveloppe a été retournée à l'huissier à charge pour lui de la conserver, et, ajoute, l'expert de l'adresser au Tribunal si ce dernier estime leur examen nécessaire sous l'angle de la concurrence déloyale.

C, : Pièces et documents de caractère commercial concernant les machines PCR 1600 et 1200.

Il s'agit essentiellement de bons de commande et des études de prix.

D, : Pièces et documents apparaissant devoir être exclus du débat dans le cadre de l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Ces deux dernières enveloppes C et D ont été renvoyées à l'huissier.

MTB demande que soient mis aux débats :

- les documents de l'enveloppe B,
soit :

AUDIENCE DU
26 MAI 1995

3è CHAMBRE
2è SECTION

N° 4 SUITE

* la note du 11 avril 1990, annonçant l'arrivée, au siège de la Société MORET, de la machine MTB destinée à être démontée pour procéder à un relevé de cotes et de nuances (folio 25),

* 29 photographies des pièces détachées de la machine folios 13 et 17 établissant la méthode de dissection appliquée au broyeur MTB,

* les plans, dessins, schémas et notes que MTB avait confiés à la CIMP en sa qualité de distributeur et qu'elle a remis à la Société MORET pour faciliter la copie commandée. Figure parmi ces documents, une note technique, explicative de la Société MTB à la CIMP,

* l'intégralité des plans que la Société MORET a réalisés à partir du relevé des cotes de la machine démontée de MTB,

* le programme de travail RFC 19011 du 13 novembre 1989, les documents de l'enveloppe C établissant que CIMP et MORET sont partenaires à égalité dans l'opération des broyeurs type PCR (f° n° 29).

MTB prétend que ces documents ne sont pas frappés de confidentialité, soit qu'ils émanent d'elle-même, soit que la confidentialité ne soit invoquée en défense qu'à des fins frauduleuses pour dissimuler des agissements illicites.

Elle sollicite 5 000 F du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société POMPES MORET, pour conclure au rejet de la demande de MTB, soutient, qu'une telle demande vise à faire produire des documents que la Société MTB n'était pas habilitée à faire saisir dans le cadre de l'ordonnance du 3 mai 1993 autorisant la saisie dans les limites de la requête et de l'article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Selon la Société MORET, ce serait détourner la procédure de saisie contrefaçon de son but, que d'utiliser des documents saisis, dont certains confidentiels, puisque non accessibles au public, pour rapporter la preuve d'autres faits que de contrefaçon.

En effet les documents convoités n'ont pas trait à l'agencement des lames sur le rotor, objet du brevet et ne sont pas nécessaires pour établir la matérialité de la contrefaçon.

La Société MORET ajoute que MTB a déjà été "déboutée" de sa demande par l'expert et qu'elle ne cherche qu'à remettre en cause les conclusions de ce dernier, dont la mission avait pourtant été déterminée à l'amiable.

MTB a répliqué pour réfuter les arguments de la Société MORET, faisant valoir en substance que l'expert a sélectionné les documents selon les critères définis, réservant l'appréciation ultérieure du Tribunal ; que l'exception de confidentialité n'est pas fondée pour les raisons précédemment exposées et que la Société MORET ne peut obtenir des effets équivalents à l'annulation de la saisie contrefaçon sans avoir sollicité l'annulation de la saisie contrefaçon.

Le CIMP, Me SAUVAN et Me PERNEY s'en rapportant aux écritures de la Société MORET, ont conclu au débouté de la demande de MTB.

A l'audience, leur Conseil a fait observer que l'étendue des pièces à communiquer devait s'apprécier plus restrictivement tant qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'égard des prétendus contrefacteurs, qui n'ont pas été entendus sur leur responsabilité.

DISCUSSION

Il sera observé liminairement, et comme l'expert l'a à juste titre indiqué dans son rapport, en réponse aux interprétations

AUDIENCE DU
26 MAI 1995

3è CHAMBRE
2è SECTION

N° 4 SUITE

divergentes des parties, qu'il revient au Tribunal, en l'espèce au stade de la mise en état, d'apprécier, notamment en fonction des règles de la saisie contrefaçon et de l'objet du litige, les documents et pièces à communiquer :

L'expert a expliqué en effet, avoir retenu les critères de sélection, en fonction des termes de la mission que lui ont confiée les parties ; c'est à dire d'extraire les documents "nécessaires à établir l'existence de la contrefaçon et qui sont liés à l'objet du brevet invoqué.

Il a donc délibérément exclu les documents intéressant la concurrence déloyale, et notamment, les pièces permettant de justifier, l'existence ou non, d'une copie servile ou d'un transfert d'informations, techniques et commerciales, dans les circonstances créées par les relations antérieures des parties.

Ceci étant préalablement rappelé, il convient de constater que MTB a sollicité dans son assignation, la condamnation des défenderesses pour contrefaçon et concurrence déloyale.

Les termes de l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon, incluent de façon classique :

- toutes notices, brochures ou publications relatives notamment à la constitution et au fonctionnement des machines arguées de contrefaçon,

- toutes recherches et constatations utiles ... dans le but de découvrir la nature, l'origine, la destination ou l'étendue de la contrefaçon.

L'on ne peut, comme le souhaitent les Sociétés MORET ET CIMP, restreindre le champ de la saisie du 17 mai 1993, à partir de la seule rédaction de la mission confiée à Monsieur GUILGUET.

Cette mission, d'une part, a nécessité une interprétation de la part de l'expert, lequel a choisi, sans que cela puisse lui être reproché, une interprétation restrictive.

ultérieurement
y

MB

D'autre part, le dire adressé par MTB à l'expert, en cours de mission, établit suffisamment que cette société n'a pas renoncé à sa demande initiale et n'a jamais voulu réduire sa demande du chef de contrefaçon.

Dès lors, les Sociétés MORET et CIMP ne peuvent se retrancher derrière l'expertise amiable, et invoquer les conclusions de l'expert, comme une fin de non-recevoir à la demande de communication des pièces.

En ce qui concerne le caractère confidentiel de ces documents, l'on ne peut qualifier de confidentiel, dans le cadre d'une instance en contrefaçon de brevet, un document, uniquement parce qu'il n'est pas accessible au public.

En l'espèce, l'ensemble des documents de l'enveloppe "B" concernant les caractéristiques techniques des appareils argués de contrefaçon : plans, schémas, dessins, notes que MTB a remis à CIMP dans le cadre de leurs relations contractuelles passées, ne peuvent se voir opposer une exception de confidentialité, dès lors que leur communication, qui ne dépassera pas le cercle des parties qui en ont déjà eu connaissance ou qui, par leurs relations, sont appelées à en avoir connaissance, est nécessaire pour établir les circonstances (origine) de la contrefaçon.

. Le programme de travail arrêté par la Société MORET référencé, RFC 19011 (f°51) et la note du 11 avril 1990, annonçant l'arrivée au siège de la Société MORET de la machine MTB (f° 25), sous réserve de ce que ces deux pièces appartiennent bien à l'enveloppe "B" - ce qui ne ressort pas des seules conclusions de l'expert - mettent exclusivement en cause les parties.

Ces deux documents ne sauraient être écartés pour confidentialité dès lors que cette caractéristique n'est alléguée en défense, que pour tenter d'occulter les circonstances des faits reprochés, et non pour protéger des informations dont la révélation n'aurait pour seule conséquence, que de compromettre des droits légitimes de la partie saisie.

AUDIENCE DU
26 MAI 1995

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 4 SUITE

. Les documents appartenant à l'enveloppe "C" sont d'après l'expert exclusivement de nature commerciale et concernent les machines PCR 1600 et 1200.

De tels documents, nécessaires pour déterminer la masse contrefaisante, au besoin après les précautions d'usage pour préserver le secret de certaines informations n'ont, en revanche, pas à être communiqués au stade de l'appréciation de la contrefaçon.

En ce qui concerne le grief de détournement de la procédure de saisie contrefaçon, les Sociétés MORET et CIMP ne sont pas fondées à prétendre que parmi les documents saisis, seuls ceux strictement nécessaires à établir la contrefaçon peuvent être communiqués.

En effet, si les documents de l'enveloppe "B" ne servent pas à établir la preuve de l'agencement des lames du rotor, argué de contrefaçon, ils sont en revanche de nature à expliquer le contexte de la contrefaçon et notamment son origine.

Dès lors que ces documents ne sont pas confidentiels comme il a été dit, leur exploitation, dans le cadre d'une action dont l'objet principal est la contrefaçon du brevet, pour établir, aussi, des faits connexes de concurrence déloyale, étroitement liés à l'objet du brevet, et aux circonstances de sa contrefaçon ne constitue pas un détournement de la procédure de saisie-contrefaçon, régulièrement initiée pour établir des faits de contrefaçon sur la base de l'ordonnance du 3 mai 1993.

En conséquence il sera fait droit à la demande de la Société MTB de communication des pièces de l'enveloppe B ; les documents contenus n'étant pas confidentiels et renfermant des informations de nature à éclairer tant sur les conditions de la contrefaçon que sur celles superposées d'une concurrence déloyale, relative aux pompes objet du brevet.

L'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera réservée.

saisis, dans les limites
de l'ordonnance du 3 mai

1993,

MB

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Ordonnons la communication par
Me GROUSELLE des documents classés par
Monsieur GUILGUET dans l'enveloppe "B" et remis
à Me GROUSELLE.

Disons n'y avoir lieu en l'état à
aplication de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile.

Disons que les dépens de l'incident
suivront ceux de l'instance principale.

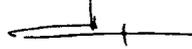
MS
Renvoyons à l'audience du 29 Septembre 1995
pour conclusions ~~par le~~

FAIT ET RENDU A PARIS, LE 26 MAI
1995 - 3^e CHAMBRE - 2^e SECTION.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Monique BRIWEGARD



*1 paragraphe de 11 mots ajoutés
2 mots ajoutés*

Approuvé : *1 mot rayé nul
2 renvois en marge*

MS