



UPC_CFI_814/2024
Ordonnance
du Tribunal de première instance de la Jurisdiction unifiée du brevet,
rendue le 24/03/2025
sur la demande de révision d'une ordonnance ex parte (R. 197.4 RdP)

REQUERANT (Défendeur à la procédure au principal)

VALINEA ENERGIE
rue du Champ du Cerf
25200 Montbéliard

Représenté par Gaston VEDEL, cabinet Beau de Loménie

REPONDANT (Demandeur à la procédure au principal)

TIRU
7, rue du Dr Lancereaux
75008 Paris

Représenté par Cyrille AMAR, cabinet Amar Goussu Staub

BREVET LITIGIEUX

<i>Numéro de brevet</i>	<i>Titulaire(s)</i>
EP3178578	TIRU

JUGE QUI STATUE

COMPOSITION DE LA CHAMBRE – CHAMBRE REUNIE EN PLENIERE

Président et Juge-rapporteur	Camille Lignieres
Juge qualifié sur le plan juridique	Carine Gillet
Juge qualifié sur le plan juridique	Rute Lopes

LANGUE DE LA PROCEDURE : Français

ORDONNANCE

PARTIES EN PRÉSENCE

1. TIRU est le demandeur aux mesures de conservation des preuves (saisie et descente sur les lieux). Il s'agit d'une société française spécialisée dans la valorisation énergétique des déchets créée en 1922, à l'initiative de la ville de Paris. Cette société conçoit, construit et exploite des unités de traitement et de valorisation des déchets. TIRU est, depuis 2021, une filiale du Groupe PAPREC, groupe français spécialisé dans la gestion et la valorisation des déchets.
2. Dans la présente procédure, le requérant à la révision des mesures de conservation de preuves qui ont été ordonnées est VALINEA ENERGIE, une société française qui appartient au Groupe VEOLIA qui est un concurrent de PAPREC. Son activité principale est le traitement et l'élimination des déchets non dangereux. Elle s'est vue attribuer en 2022 par le Pays de Montbéliard agglomération un contrat de concession avec travaux en matière de traitement des déchets ménagers.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

3. TIRU est titulaire du brevet européen EP 3 178 578 B1 délivré le 1/08/2018 (ci-après « EP'578 »), intitulé « Installation d'incinération de déchets et procédé associé ».
4. Il a été justifié que ce brevet est en vigueur et couvre la France, le Royaume-Uni et la Pologne.
5. Le brevet EP'578 concerne une technologie mise en œuvre dans un four d'incinération de déchets. Il protège à la fois une installation d'incinération de déchets et un procédé associé.
6. Le 17 décembre 2024, TIRU a déposé devant la division locale de Paris de la JUB en parallèle deux demandes de conservation des preuves et de descente sur les lieux fondées sur son brevet EP'578, l'une à l'égard de VALINEA ENERGIE et l'autre à l'égard de MAGUIN, et ce, avant toute procédure au fond.
7. A l'appui de ses demandes, TIRU a exposé que, par une vidéo YOUTUBE de l'Agglomération du Pays de Montbéliard, elle avait été informée courant octobre 2024 de l'installation d'un four d'incinération fabriqué par MAGUIN et exploité sur le site de VALINEA ENERGIE qui lui apparaissait contrefaire les caractéristiques de son brevet EP'578, qu'une saisie et une descente sur les lieux par un expert judiciaire étaient nécessaires pour lui permettre de confirmer la reproduction des caractéristiques et qu'il était justifié que ces mesures soient ordonnées *ex-parte*.
8. Le 23 décembre 2024, deux ordonnances ont été rendues *ex-parte* autorisant les mesures de conservation des preuves demandées, mais en limitant le périmètre des mesures sollicitées à la recherche de la caractérisation de la contrefaçon.
9. Les mesures de saisie ont été exécutées le 14 janvier 2025 simultanément sur le site de MAGUIN, le fabricant du four allégué de contrefaçon (2 rue Pierre Semard – 02800, à Charmes, France), et sur le site de VALINEA ENERGIE, l'exploitant dudit four (rue du Champ du Cerf – 25200 Montbéliard, France).
10. Les rapports écrits des experts désignés respectivement pour chaque saisie ont été déposés le 20 et le 21 janvier 2025. La confidentialité des documents et informations saisis a été

protégée par la mise en place d'un cercle de confidentialité restreint aux seuls représentants de chacune des parties.

11. Ces documents saisis ont ensuite fait l'objet d'une opération de tri sous l'égide d'un expert désigné par la Cour. Les documents et informations dits confidentiels au sens de l'Article 58 AJUB et de la Règle 262A du règlement de procédure JUB (RdP) sont à ce jour accessibles seulement par les membres d'un cercle de confidentialité élargi à deux personnes physiques pour chacune des entreprises désignées par ordonnance du 6 mars dernier.
12. Par requête du 12 février 2025, VALINEA ENERGIE a sollicité une rétractation à titre principal et une révision à titre subsidiaire (avec une garantie d'un montant plus élevé que 10.000 euros) de l'ordonnance de conservation des preuves prise le 23 décembre 2024 en soulevant les points de droit principaux suivants :

- Le caractère injustifié de la demande non-contradictoire (ex-parte) de TIRU,
- Le manquement de la société TIRU à son obligation de loyauté,
- Le caractère tardif de la demande.

13. Conformément à la Règle 197.4 RdP, une audience pour examiner la demande de révision s'est tenue en personne dans les locaux de la Division locale de Paris le 10 mars 2025, les représentants de chacune des parties ont exposé oralement leurs arguments devant le panel des juges.

MOTIFS

Sur le manquement au devoir de loyauté :

14. La Règle 192.3 RdP sur la demande de conservation des preuves exige que : « 3. Lorsque le requérant demande que des mesures de conservation des preuves soient ordonnées sans que l'autre partie (ci-après désignée « le défendeur ») soit entendue, la demande de conservation des preuves expose en outre les motifs pour ne pas entendre le défendeur eu égard notamment à la règle 197. Le requérant doit divulguer tout fait important dont il a connaissance et qui pourrait influencer la Juridiction dans sa décision de rendre ou non une ordonnance sans entendre le défendeur. »
15. Il est reproché à TIRU, qui a demandé une mesure *ex-parte* à l'égard de VALINEA, de ne pas avoir divulgué au juge de la saisie l'information selon laquelle ce dernier avait connaissance d'une antériorité destructrice de toutes les revendications indépendantes (n°1 à 5) et de la plupart des revendications dépendantes (au moins n° 2 à 9) du brevet, et ainsi avoir manqué à son devoir de loyauté.
16. VALINEA soutient à cet effet que TIRU a omis de préciser que les parties avaient eu de nombreux échanges au sujet de l'offre de contrat de concession concernant le renouvellement du four dès l'année 2019 (pièces 8.1 à 8.5 de VALINEA) et que dans ce cadre TIRU a eu connaissance des informations techniques relatives au four historique (dit « four Laurent Bouillet » de 1987) faisant partie du DCE (pièces 6.1 à 6.4 de VALINEA) pour le projet de rénovation du four existant.

17. VALINEA relève enfin que TIRU n'a pas détaillé dans sa demande les raisons pour lesquelles cette dernière a finalement mis fin à ses échanges et n'a pas candidaté au projet de rénovation, alors que tout laisse penser que ce refus est lié à son rachat par le groupe PAPREC, concurrent direct du groupe VEOLIA.
18. TIRU, selon VALINEA, avait connaissance des caractéristiques du four originel, en sa qualité de successeur de son concepteur historique, la société Laurent Bouillet Ingénierie.
19. Or, VALINEA soutient qu'au vu des schémas figurant dans le manuel d'exploitation (pièce 6.1 de VALINEA) établi par la société Laurent Bouillet Ingénierie, l'ensemble des caractéristiques de la revendication principale n°1 du Brevet se retrouve donc dans l'ancien modèle de Four « Laurent Bouillet » 1987.
20. La revendication n°15 de procédé est dépourvue de nouveauté pour les mêmes raisons, ses caractéristiques étant en miroir de celles de la revendication n°1, et la circulation de l'air et des déchets étant indiquée par des flèches sur les schémas ci-dessus.
21. Dans sa réponse, TIRU conteste d'une part, avoir eu accès à toute la documentation technique notamment celle qui est restée confidentielle relative à l'ancien four, et d'autre part, le fait que l'ancien four antécédente son brevet EP'578.
22. Sans qu'il soit nécessaire de trancher le point de l'effective connaissance par le saisissant de toutes les pièces techniques relatives à l'ancien four, la Cour note que, comme l'a relevé justement à l'audience orale le représentant de TIRU, le juge de la saisie n'est pas le juge de la validité. Ainsi, il ne peut être ainsi exigé du titulaire du brevet, au stade de la demande de conservation des preuves, de répondre par anticipation aux possibles attaques sur la validité du brevet, sans préjudice, au stade du débat au fond, de discuter et de se déterminer sur une éventuelle demande en révocation du brevet.
23. En l'espèce, aucune des informations et renseignements communiqués par TIRU dans sa requête, ne sont contestés, justifiant qu'il est propriétaire du brevet EP'578, qu'aucune procédure d'opposition devant l'OEB était en cours ou qu'aucune juridiction n'était saisie d'une contestation sur la validité dudit brevet, notamment pour défaut de nouveauté, au jour de la demande en conservation des preuves.
24. En outre, TIRU a fait état dans sa requête du fait qu'il avait été « approché par VALINEA en 2021 pour préparer une réponse à l'appel d'offres de l'agglomération Pays de Montbéliard » (page 5, §11 et 12, sur la relation entre les parties) et n'a pas caché avoir été racheté par le groupe PAPREC en 2021 (page 3 de la requête, §6 sur la présentation de la requérante), ces informations étaient suffisantes pour que le juge de la saisie soit informé du contexte du marché dans lequel la requête intervenait.
25. Il en ressort que VALINEA échoue à démontrer un manquement au devoir de loyauté prévu par la Règle 192.3 RdP de la part de TIRU lors de la présentation de sa requête.

Sur le caractère injustifié de la procédure non contradictoire (*ex parte*) :

26. L'Article 60.5 AJUB sur l'ordonnance de conservation des preuves et de descente sur les lieux prévoit : « 5. *Des mesures sont ordonnées, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du brevet ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.* »
27. La Règle 197 RdP sur l'ordonnance de conservation des preuves sans audition du défendeur indique : «1. *La Juridiction peut ordonner des mesures de conservation des preuves [règle 196, § 1] sans que le défendeur soit entendu, notamment lorsque tout retard est susceptible*

de causer un préjudice irréparable au requérant ou lorsqu'il existe un risque démontrable que les preuves puissent être détruites ou qu'elles ne soient plus disponibles. »

28. VALINEA soutient que le recours à une procédure *ex parte* est une dérogation au principe d'une mesure établie de manière contradictoire et que cette exception doit donc être d'interprétation stricte.
29. Elle soutient qu'en l'espèce, TIRU dans sa requête s'est contenté d'affirmer, sans le justifier, qu'il existait un risque important que les preuves ne soient plus disponibles et soient impossibles à obtenir.
30. VALINEA ajoute que TIRU a argué de la mise en fonctionnement imminente du four allégué de contrefaçon pour justifier de l'urgence de sa requête et donc de la nécessité d'ordonner les mesures *ex parte*, mais qu'en réalité c'est par son défaut de diligence que la requérante s'est mise en situation de demander des mesures *ex parte* en urgence.
31. Enfin, VALINEA affirme que le four argué de contrefaçon ayant fait l'objet d'un contrat de concession, le risque de disparition des documents y afférant était inexistant car le concessionnaire a l'obligation de tenir cette documentation à la disposition de la collectivité pendant toute la durée du contrat. Enfin, VALINEA soutient qu'il est excessif de considérer l'existence, par défaut, d'un risque que les données numériques puissent être facilement cachées ou effacées, sans caractériser de circonstances particulières permettant de justifier d'une telle exclusion. VALINEA relève par ailleurs que le saisi n'a opposé aucune résistance lors des mesures et qu'aucune donnée numérique utile à la caractérisation des actes de contrefaçon allégués n'a été trouvée sur le site de VALINEA.
32. VALINEA en déduit qu'il n'était pas justifié du critère invoqué par le requérant selon lequel il existait au jour de la requête, soit le 17 décembre 2024, un risque démontrable que les preuves puissent être détruites ou qu'elles ne soient plus disponibles du fait que le four allégué de contrefaçon devait être mis en fonctionnement au 1^{er} trimestre 2025.
33. Tout d'abord, la Cour considère que le comportement du saisi lors de l'exécution des mesures et le fait qu'aucun document numérique utile n'ait été trouvé par l'expert lors de l'exécution de la mesure sont des arguments inopérants en ce que la rétraction doit être examinée au jour où le juge de la saisie a été saisi de la demande et non au vu des mesures telles qu'exécutées.
34. La Cour relève en outre que VALINEA n'apporte aucun élément nouveau démontrant que l'information sur l'imminence de la mise en fonctionnement du four était erronée. Or, l'information relative au « 1^{er} trimestre 2025 » signifiait sans conteste le risque d'une mise en chauffe du four début janvier 2025. Il était également évident que la mise en fonctionnement d'un four d'incinération aurait empêché ou rendu extrêmement difficile la saisie descriptive demandée concernant essentiellement l'intérieur du four.
35. Concernant le reproche de VALINEA selon lequel le caractère d'urgence de la demande a été créé par le défaut de diligence de TIRU, il convient de rappeler que le demandeur à la saisie a l'obligation au vu de l'Article 60.1 de l'AJUB de présenter des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une contrefaçon est imminente. En l'espèce, TIRU a fait établir un procès-verbal en ligne par commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, ce procès-verbal ne faisant que constater l'existence d'une vidéo publiant des images du nouveau four sur le site de VALINEA. TIRU a ensuite déposé sa demande devant la présente Division en date du

17 décembre 2024. Ce délai de deux mois apparaît nécessaire, au cas d'espèce, afin d'exploiter la vidéo en ligne montrant les images du four allégué de contrefaçon et constituer un dossier suffisamment argumenté pour obtenir la demande de conservation des preuves et de descente sur les lieux. Au vu de ces éléments qui doivent être appréciés *in concreto*, un manque de diligence ou un défaut de célérité ne peut être légitimement reproché au demandeur.

36. Enfin, concernant le risque de perte de données numériques relatives notamment à la documentation technique du four, la Cour note que les mesures demandées par TIRU sur le site de VALINEA ne portaient pas seulement sur la saisie réelle de documents techniques numériques mais essentiellement sur la saisie descriptive du four allégué de contrefaçon. Le critère du risque de destruction des éléments de preuves a donc été apprécié globalement par le juge au vu du risque imminent de la mise en fonctionnement du four et aussi du risque de perte de la documentation technique susceptible d'être détenue numériquement sur le site de VALINEA. Ce n'est donc pas du seul fait que la documentation était sous format numérique que le risque de perte d'éléments de preuve a été caractérisé en l'espèce.
37. Il en ressort que le saisissant a suffisamment démontré l'existence d'un risque que les preuves ne soient plus disponibles ou soient impossibles à obtenir, tel que prévu par l'Article 60.5 AJUB et la Règle 197.1 RdP, justifiant que des mesures non contradictoires soient ordonnées.

Sur le caractère tardif de la demande :

38. VALINEA affirme que TIRU, dans un contexte de forte concurrence entre les parties, et du fait des discussions intervenues en 2021 pour la réponse à l'appel d'offre du Pays de Montbéliard Agglomération, a certainement réalisé une veille sur l'évolution du marché et les communications relatives à la rénovation du site. VALINEA fait état de publications sur les réseaux sociaux courant avril et juillet 2024 relatives au projet de l'existence du nouveau four sur le site de VALINEA. Elle affirme aussi que la vidéo objet du procès-verbal de constat du 11 octobre 2024 a été mise en ligne dès le 19 août 2024 diffusée sur la chaîne Youtube de Pays de Montbéliard Agglomération. Elle en déduit que TIRU a été informé de la situation avant le mois d'octobre 2024 et que ce dernier a lui-même créé artificiellement la situation d'urgence, en attendant le dernier jour avant la mise en service du four pour procéder aux mesures de conservation des preuves et descente sur les lieux, que le demandeur n'a donc pas agi avec la célérité requise.
39. La Cour note que les publications sur les réseaux sociaux antérieures à la vidéo sur Youtube, objet du procès-verbal de constat, ne donnaient pas d'informations très précises sur le four. En outre, ladite vidéo qui a été diffusée pour la première fois en août 2024, n'a pas fait l'objet de très nombreuses consultations (« 77 vues » cf pièce 2 à l'appui de la demande de saisie : procès-verbal de constat de TIRU) ce qui signifie qu'elle n'a pas bénéficié d'une très large diffusion. Dans ce contexte, il n'est pas démontré que TIRU en ait eu connaissance avant octobre 2024.
40. La Cour se réfère aux motifs développés *supra* concernant le caractère d'urgence nécessitant des mesures *ex parte*, le délai de deux mois pour constituer le dossier de demande en conservation des preuves apparaît raisonnable, il ne peut donc être reproché à TIRU le caractère tardif de sa requête, au vu de circonstances de l'espèce.

41. Par conséquent, aucun des arguments soulevés par VALINEA ne peut être retenu et sa demande tendant à la rétractation de la mesure critiquée devra être rejetée.

Sur la demande subsidiaire en révision :

42. VALINEA demande que le dépôt de garantie proposé par TIRU et ordonné par le juge pour un montant de 10.000 euros dans le dispositif de sa décision, soit révisé à la hausse en arguant du fait qu'une garantie de 50.000 euros serait appropriée au cas.
43. Conformément aux règles 196.3 et 196.6 RdP, la Juridiction peut ordonner une garantie appropriée pour les frais de justice et autres dépenses exposés ou susceptibles d'être exposés par le défendeur.
44. VALINEA ne justifie nullement d'une fragilité financière de TIRU qui justifierait une garantie d'un montant supérieur à 10.000 euros. En outre, cette garantie concerne la seule mesure de conservation des éléments de preuves dont la confidentialité a été assurée dès l'exécution des mesures puisque l'accès restreint a minima aux représentants des parties a été prévu dans l'ordonnance de saisie. Rien n'empêche VALINEA de solliciter une garantie plus adaptée dans le cadre des actions au fond qui ont suivi les saisies.
45. Pour ces raisons, la demande en révision devra être rejetée.

PAR CES MOTIFS

46. La Cour ordonne que soit rejetées les demandes de VALINEA ENERGIE en rétractation et en révision de l'ordonnance de conservation des preuves et descente sur les lieux rendue le 23 décembre 2024,
47. Dit que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'Article 73.2 (a) AJUB et les règles 220.1 (c), 224.2 (b) RdP.

Rendue à Paris, le 24 mars 2025.

C. Lignières, Juge-Président

C. Gillet, Juge qualifié sur le plan juridique

R. Lopes, Juge qualifié sur le plan juridique

DETAILS DE L'ORDONNANCE

Ordonnance n° ORD_13139/2025 dans l'ACTION N°: 66573/2024 UPC n° : UPC_CFI_814/2024

Type d'action : Demande d'ordonnance de saisie et de descente sur les lieux au titre des règles 192 et s. et R. 199 du règlement de procédure

Procédure connexe n°10546/2025

Type de demande : Demande de révision d'une ordonnance *ex parte* (R. 197.4 RdP)