

FAITS ET PROCEDURE

La société TECHNOGENIA est titulaire d'un brevet français, déposé le 21 novembre 1985, enregistré sous le N° 85 17809, délivré le 2 août 1991, et d'un brevet européen, couvrant la même invention, déposé le 20 novembre 1986, publié le 22 juillet 1987 sous le N° 229 575, délivré le 23 janvier 1991. Ces titres ont pour objet la composition d'une baguette de soudage à âme métallique enrobée, ainsi qu'un procédé de fabrication de ces baguettes.

Après avoir fait pratiquer deux saisies contrefaçon dans les locaux de la société FORATEST et des Etablissements CHPOLANSKY, qui ont permis de saisir des bobines de soudage de marque WOKA, la société TECHNOGENIA les a assignées ainsi que la société de droit allemand WOKA SCHWEISSTECHNIK devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la contrefaçon de son brevet français et de la partie française de son brevet européen.

Le brevet européen ayant fait l'objet d'une opposition, par jugement du 20 septembre 1990, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'Office Européen des Brevets (OEB).

Ensuite de la décision de l'OEB de maintenir le brevet européen dans une forme modifiée, la société TECHNOGENIA a repris l'instance.

Par jugement du 3 novembre 2000, le tribunal a :

-déclaré la société TECHNOGENIA recevable en ses demandes à rencontre de la société FORATEST,

-annulé l'ordonnance de saisie-contrefaçon rendue par le président du tribunal de grande instance de Pau le 24 janvier 1989, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 31 janvier 1989 et le procès-verbal de dépôt des objets saisis au greffe du tribunal de grande instance de Pau du 31 janvier 1989,

-annulé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d'Evry le 11 juillet 1989, le procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 juillet 1989 et le procès-verbal de dépôt des objets saisis au greffe du 25 juillet 1989,

-condamné la société TECHNOGENIA à payer aux Etablissements CHPOLANSKY la somme de 8. 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu l'appel de cette décision interjeté le 26 janvier 2001 par la société TECHNOGENIA ;

Vu les dernières écritures signifiées le 7 novembre 2002 par lesquelles la société TECHNOGENIA, poursuivant la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les ordonnances de saisie contrefaçon des 24 janvier et 11 juillet 1989, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 31 janvier et 20 juillet 1989 et les procès-verbaux de dépôt au greffe des objets saisis lors de ces opérations, demande à la Cour de faire droit à sa demande d'expertise après avoir ordonné le transfert au greffe des objets saisis au greffe des tribunaux de Pau et d'Evry, de débouter la société WOKA et la société Etablissements

CHPOLANSKY de leurs prétentions et de les condamner in solido à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées le 23 septembre 2002 aux termes desquelles la société WOKA sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, relevant au surplus que :

- les assignations délivrées les 15 février 1989 et 1er septembre 1989 ne précisent pas les revendications des brevets sur lesquelles la société TECHNOGENIA fonde sa demande,
- à titre subsidiaire, que la société TECHNOGENIA ne verse aucune pièce justifiant de la réalité et de l'importance de son préjudice,
- que sa demande ne pourrait être limitée qu'au brevet européen dans sa forme modifiée ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2002 par lesquelles la société des Etablissements CHPOLANSKY sollicite à titre principal la confirmation du jugement déferé et l'allocation d'une somme de 3. 500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à titre subsidiaire, invoque sa bonne foi au visa de l'article L. 615-1 alinéa 3 du CPI, plus subsidiairement, fait valoir que la société TECHNOGENIA ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'accréditer sa demande de dommages-intérêts, en tout état de cause, relève que le brevet français ayant cessé de produire ses effets la société TECHNOGENIA ne peut invoquer que le brevet européen N° 229 575 selon le nouveau fascicule publié le 23 décembre 1998 et que la société WOKA doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

DECISION

I - SUR LA REGULARITE DES ACTES INTRODUCTIFS D'INSTANCE

Considérant que la société WOKA et la société CHPOLANSKY soulèvent la nullité des deux assignations délivrées par la société TECHNOGENIA aux motifs qu'à défaut de préciser les revendications des brevets français et européen sur lesquelles est fondée l'action en contrefaçon, elles n'ont pas été en mesure d'organiser leur défense ;

Mais considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que la société TECHNOGENIA avait indiqué dans l'assignation qu'elle se réservait de préciser, après analyse des produits, les revendications de ses brevets effectivement contrefaites ; que dans des écritures ultérieures, elle a de nouveau déclaré que l'analyse des produits saisis, dont elle réclamait l'examen contradictoire par un expert désigné par le tribunal, était nécessaire pour qu'elle puisse préciser les revendications effectivement contrefaites ;

Que les brevets invoqués ayant notamment pour objet la composition d'une baguette de soudage à âme métallique enrobée et plus particulièrement ses constituants, la société TECHNOGENIA n'était pas en mesure, avant qu'il soit procédé à l'analyse des produits saisis, de préciser les revendications qu'elles opposaient ;

Que le grief de nullité a donc été à bon droit rejeté par les premiers juges ;

II - SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES EN NULLITE DES ORDONNANCES SUR REQUETE

Considérant que se fondant sur les dispositions de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, la société TECHNOGENIA soutient que les sociétés WOKA et CHPOLANSKY s'étant associées à la demande de sursis à statuer étaient irrecevables à soulever ultérieurement des exceptions de nullité affectant les ordonnances sur requête ;

Mais considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont relevé à bon droit que la demande de sursis à statuer, qui n'a pour objet que de suspendre le cours de l'instance jusqu'à la survenance d'un événement et ne tend pas au rejet de la prétention de l'adversaire, ne peut s'analyser comme une défense au fond ; qu'elle ne constitue pas davantage une fin de non recevoir puisqu'elle ne peut avoir pour effet de déclarer la demande irrecevable ;

Que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;

III - SUR LA VALIDITE DES ORDONNANCES SUR REQUETE

Considérant que la société WOKA et la société CHPOLANSKY soulèvent la nullité des ordonnances sur requête rendues le 24 janvier 1989 par le président du tribunal de grande instance de Pau et le 11 juillet 1989 par le président du tribunal de grande instance d'Evry aux motifs qu'elles ne contiennent pas le nom du juge qui a pris la décision, conformément aux dispositions de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elles observent que cette mention est prescrite à peine de nullité ;

Considérant que l'article 459 du même code dispose que : "L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que la prescription légales ont été, en fait, observées" ;

Considérant qu'il ressort de la lettre adressée le 23 avril 2001 par le président du tribunal de grande instance de Pau, après recherches faites dans les minutes déposées au greffe, que le magistrat signataire de l'ordonnance sur requête rendue le 24 janvier 1989 était M. LHUILLIER, président du tribunal, aujourd'hui décédé ; qu'en outre, la signature est attribuée à ce magistrat par une secrétaire du greffe ;

Que M. Pierre E, avocat, qui a présenté la requête litigieuse au président du tribunal de grande instance d'EVRY le 11 juillet 1989, atteste qu'à cette date le magistrat en fonction à ce poste était M. C ;

Que les sociétés WOKA et CHPOLANSKY ne rapportent la preuve, dont la charge leur incombe, que les signatures illisibles apposées sur ces ordonnances ne sont pas celles des deux magistrats qui exerçaient les fonctions de président ;

Que l'exception de nullité doit donc être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par la société TECHNOGENIA ;

IV - SUR LA VALIDITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON DU 20 JUILLET 1989

Considérant que la société CHPOLANSKY soulève la nullité de cet acte au motif qu'un passage du procès-verbal manuscrit est absent de la version dactylographiée ;

Mais considérant que la société TECHNOGENIA fait valoir à juste titre que le seul document auquel s'attache la force probante d'un acte authentique est la version manuscrite signée de l'officier ministériel ;

Qu'il s'ensuit que l'erreur de transcription invoquée par la société CHPOLANSKY n'est pas de nature à affecter la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

V - SUR LA VALIDITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON DU 31 JANVIER 1989

Considérant que la société WOKA soutient que la lecture de ce procès-verbal ne permet pas de distinguer les descriptions faites par l'huissier lui-même de celles effectuées par le conseil en propriété industrielle qui l'assistait et de celles du gérant de la société FORATEST ; qu'elle ajoute que les valeurs mentionnées sont imprécises ;

Mais considérant que dans le procès-verbal qu'il a dressé le 31 janvier 1989, l'huissier instrumentaire distingue de manière univoque les opérations matérielles réalisées par le conseil en propriété industrielle de la société TECHNOGENIA (appréhension de la bobine et écrasement de son enrobage) des constatations qu'il a effectuées et des déclarations du gérant de la société saisie ; que l'imprécision des mesures fournies par le gérant de la société n'est pas de nature à affecter la validité de la saisie-contrefaçon ;

Que le grief de nullité doit donc être rejeté ;

Considérant que les saisies-contrefaçon pratiquées à la requête de la société TECHNOGENIA les 24 janvier et 11 juillet 1989 étant valables, il n'y a pas lieu d'examiner les exceptions de nullité soulevées par la société CHPOLANSKY à rencontre des saisies pratiquées le 28 mars 2002 ;

VI - SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE

Considérant que les revendications 1 à 7 du brevet européen concernent la nature des constituants de la baguette pour soudage, la proportion de ces constituants en poids (pour le liant et la plastifiant), en volume (pour les particules de forme sphéroïdale des constituants de soudure) ; qu'une mesure d'expertise apparaît donc indispensable pour déterminer si les produits saisis reproduisent ces caractéristiques ;

Que la société TECHNOGENIA fait valoir à juste titre que cette mesure d'instruction doit porter à la fois sur le brevet français et le brevet européen, dès lors que le brevet français peut être invoqué, conformément à l'article L. 614-13 du CPI :

-pour la période antérieure au dépôt du brevet européen, soit entre le 14 février 1986 et le 20 novembre 1986,

-pour la période comprise entre le 20 novembre 1986, date de dépôt du brevet européen, et le jour où le brevet français a cessé de produire ses effets, soit le 18 décembre 1997, date de la décision de la chambre de recours technique de l'OEB,

-pour les parties qui ne seraient pas couvertes par le brevet européen ;

Considérant que la société Etablissements CHPOLANSKY ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 615-1 alinéa 3 du CPI pour solliciter sa mise hors de cause, alors qu'elle a importé sur le territoire français les produits argués de contrefaçon et que sa responsabilité est susceptible d'être engagée du seul fait de la constatation d'actes de contrefaçon, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve qu'il ont été commis en connaissance de cause ;

Considérant qu'il sera donc fait droit à la demande d'expertise selon les modalités prévues au dispositif, après consultation sur le choix de l'expert de l'un des organismes visés par l'article R. 615-5 du CPI et transfert des produits saisis au greffe de la Cour ;

Considérant que la solution du litige ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en l'état de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les ordonnances de saisie-contrefaçon rendues le 24 janvier 1989 par le président du tribunal de grande instance de Pau et le 11 juillet 1989 par le président du tribunal de grande instance d'Evry et les actes subséquents,

Rejette les exceptions de nullité des saisies-contrefaçon des 31 janvier 1989 et du 20 juillet 1989,

Maintient dans la cause la société des Etablissements CHPOLANSKY.

Dit que le greffe du tribunal de grande instance de Pau fera parvenir au greffe de cette Cour les produits saisis selon procès-verbal de dépôt du 31 janvier 1989 et selon procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 mars 2002,

Dit que le greffe du tribunal de grande instance d'Evry fera parvenir au greffe de cette Cour, les produits saisis selon procès-verbal de dépôt du 25 juillet 1989 et selon procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 mars 2002,

Vu l'article R. 615-5 du CPI,

Vu l'avis sollicité auprès du directeur de l'INPI le 6 janvier 2003 ;

Avant dire droit,

Ordonne une mesure d'expertise, commet pour y procéder :

Monsieur Michel D

[...]

Téléphone : 01. 45. 66. 51. 59

Avec pour mission, connaissance prise de l'arrêt, de :

se faire remettre par le greffe les produits saisis après ouverture des scellés,

-analyser ou faire analyser les produits saisis,

-se faire remettre la bobine, objet du procès-verbal de constat du 4 octobre 2002 de

Maître A, huissier de justice à Pan et conservée en son étude, aux fins d'analyse,

fournir à la Cour tous renseignements lui permettant de dire si la composition des

échantillons saisis et de la bobine, objet du procès-verbal de constat du 4 octobre 2002,

entre dans le champ des revendications du brevet français N° 85 17809 et du brevet

européen N°229 575,

Dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et

suyvants du nouveau Code de procédure civile et déposera son rapport en deux

exemplaires au greffe de la cour, avant le 1er septembre 2003,

Dit que la société TECHNOGENIA devra consigner au greffe de la Cour la somme de 5.

000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 1er mars 2003, à défaut de quoi

la présente mesure sera caduque,

Dit que cette somme sera versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel

de Paris, [...] Louvre SP,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2003 pour vérifier la

consignation,

Réserve les dépens.