

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 13 Janvier 2012

3ème chambre 3ème section
N°RG: **10/00251**

DEMANDERESSE

Société O'PALINES SARL

Route de la Passerelle
74370 CHARVONNEX

représentée par Me Gilles HUVELIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #D1188, Me Guy A, avocat au barreau de TOULOUSE,
avocat plaidant

DEFENDERESSES

Société MCC EXTRUSION S.A.S.

ZA de NOLHAC
43350 ST PAULIEN

Société MCC DIFFUSION SARL

ZA de NOLHAC
43350 ST PAULIEN

Société MCC GESTION EURL

ZA de NOLHAC
43350 ST PAULIEN

représentées par Me Laetitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #B1093 & Me Anne L, Avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie S, Vice-Président, *signataire de la décision*

Anne CHAPLY, Juge,

Laure COMTE, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

DÉBATS

A l'audience du 25 Octobre 2011, tenue publiquement, devant Marie S ,
Anne CHAPLY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules
l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au
Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure
Civile.

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

La société O'PALINES fabrique et distribue en France des volets, portails et
fermetures pour les bâtiments.

Elle est titulaire d'une licence exclusive d'utilisation et de commercialisation du brevet d'invention concernant le « *dispositif invisible pour empêcher la déformation de fermetures du bâtiment réalisées en polystyrène extrudé plein* », déposé à l'INPI par M. Jean-Paul B le 13 juin 2002 et enregistré sous le numéro n°02 07308.

Cette licence exclusive d'exploitation lui a été concédée par M. Jean-Paul B par contrat en date du 27 novembre 2007 enregistré auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle le 29 Avril 2008 sous le n°1643 83 dont les annuités ont été régulièrement payées.

L'exclusivité de la licence a été garantie par M. Jean-Paul B, qui a, pour ce faire, résilié le contrat de licence qui le liait à la société LOGIFERM le 16 octobre 2007.

La société O'PALINES indique que l'objet du brevet a été fabriqué et exploité de manière continue et paisible.

Le contrat de licence autorise la société O'PALINES à agir seul, sans l'intervention du concédant, M. B, contre tout tiers contrefacteur du brevet dans le cas où celui-ci n'exercerait pas en son nom l'action en contrefaçon prévue à l'article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle.

La société MCC EXTRUSION fabrique et commercialise toute une gamme de produits tous en matière composite : lames, volets, portails, clôtures, portes de garage, mobilier de jardin et soubassements.

La société MCC EXTRUSION vend notamment ses produits finis ou semi finis à des professionnels dont la société MCC DIFFUSION, laquelle a une clientèle composée essentiellement de particuliers.

La société MCC GESTION est, quant à elle, une société holding qui détient des participations dans les sociétés MCC EXTRUSION et MCC DIFFUSION.

La société MCC EXTRUSION est titulaire d'une demande de brevet français, déposée le 20 novembre 2008, sous le n° 08 57875, relative à un « *Dispositif de rigidification d'un élément rectiligne en polystyrène expansé* ». Elle fabrique et commercialise notamment des volets qui mettent en œuvre son invention.

La société O'PALINES indique avoir découvert que des produits de MCC EXTRUSION comparables aux siens, et comportant la même technologie, étaient distribués sur le marché.

M. B s'est abstenu d'agir après avoir été mis en demeure par la société O'PALINES le 20 août 2009.

Autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de LYON du 23 octobre 2009, rendue sur requête de la même date, la société O'PALINES a fait pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société MCC EXTRUSION le 30 novembre 2009.

Puis elle a, par acte du 23 décembre 2009, assigné les trois sociétés MCC EXTRUSION, MCC DIFFUSION, MCC GESTION devant le tribunal de grande

instance de Paris en contrefaçon des revendications 1 et 4 du brevet dont elle est licenciée.

Les exemplaires de volets saisis ont d'abord été déposés au greffe du tribunal de grande instance de LYON, dont le président avait rendu la requête aux fins de saisie, avant que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, saisi au fond, n'autorise leur transfert auprès de son propre greffe.

Dans ses dernières écritures signifiées le 8 Juillet 2011, la société O'PALINES demande au tribunal de:

Vu l'article D. 111-6 du code de l'organisation judiciaire modifié par le décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009,

Vu l'article R.615-3 du code de la propriété intellectuelle

Vu les articles L615-1 et L615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

- **Dire et juger que** les trois assignations et que le procès verbal de saisie contrefaçon sont réguliers dans la forme,
- **Dire et juger que les sociétés** MCC EXTRUSION, MCC DIFFUSION, MCC GESTION ne rapportent pas la preuve d'un grief,
- **Constater que** la société O'PALINES a qualité pour agir,
- **Dire et juger** que les sociétés MCC EXTRUSION, MCC DIFFUSION, MCC GESTION ont commis des actes de contrefaçon du brevet n°02 07308 en ses revendications 1 et 4,
- **Interdire à chacune des** sociétés MCC EXTRUSION, MCC DIFFUSION, MCC GESTION de récidiver sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- **Se réserver** de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article de la loi n°91-650 du 9 Juillet 1991,
- **Condamner** solidairement les sociétés MCC EXTRUSION, MCC DIFFUSION, MCC GESTION à réparer l'entier préjudice subi par la société O'PALINES *tel qu'il sera déterminé à dire d'expert*,
- **Ordonner** une expertise comptable aux fins d'évaluer l'entier préjudice subi jusqu'au jour du jugement à intervenir,
- **Condamner** solidairement les sociétés MCC EXTRUSION, MCC DIFFUSION, MCC GESTION à payer à la société O'PALINES la somme de 400.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice,
- **Ordonner la publication** du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de la société O'PALINES,
- **Condamner** solidairement les sociétés MCC EXTRUSION, MCC DIFFUSION, MCC GESTION à payer les frais des publications sans que le coût de chaque publication n'excède toutefois la somme de 4.500 € H.T.
- **Condamner** solidairement les sociétés MCC EXTRUSION, MCC DIFFUSION, MCC GESTION à payer à la société O'PALINES la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, augmentés des frais du procès verbal de saisie contrefaçon et du constat du 16 septembre 2010.
- **Condamner** solidairement les sociétés MCC EXTRUSION, MCC DIFFUSION, MCC GESTION aux entiers dépens de l'instance,
- **Ordonner** sur les dispositions de la décision à venir l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que les assignations sont régulières au motif que les mentions prescrites par la loi sont apposées sur les actes en question, leur signature faisant apparaître un cachet de l'étude comportant le nom de l'étude, l'adresse et la mention "l'huissier soussigné Maître Thierry A".

La demanderesse soutient que les actes de saisie contrefaçon, plus précisément la remise du procès verbal et le dépôt du volet saisi sont réguliers, un exemplaire du procès verbal ayant bien été remis en main propre à M. C, ce procès-verbal n'ayant pas à être signé par la partie saisie. Elle fait valoir que la remise du procès-verbal n'est entravée par aucun délai légal ou procédural et que les défenderesses n'apportent pas la preuve qu'elles n'auraient pas été destinataires du procès-verbal suivant les formes légales.

Concernant la régularité du dépôt du volet saisi, la demanderesse prétend avoir respecté les termes de l'ordonnance présidentielle de saisie contrefaçon en ce qu'elle a déposé le produit saisi auprès du greffe du tribunal de grande instance de Lvon avant d'en demander le transfert au tribunal de grande instance de Paris, en vertu des modifications des règles de compétence en matière de propriété intellectuelle et que c'est en vertu de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2010 qu'elle a été autorisée à opérer le transfert des objets saisis et déposés par l'huissier instrumentaire.

La demanderesse fait enfin valoir que les défenderesses ne rapportent à aucun moment la preuve d'un grief, lequel est nécessaire à la recevabilité d'une irrégularité de forme.

Sur le fond, la demanderesse prétend avoir qualité à agir en contrefaçon en vertu du contrat de licence exclusive conclu avec le breveté et de la carence de celui-ci.

La société O'PALINES prétend que les produits fabriqués par les défenderesses sont en tout point comparables aux caractéristiques de l'objet du brevet en cause en ce qu'il insère de manière invisible un renfort en forme de U afin d'empêcher les déformations thermiques. Or le fait d'empêcher les déformations dues au soleil serait le premier effet technique obtenu par l'invention du brevet.

La demanderesse indique que le mot cadre, dans le brevet, doit s'entendre comme un ensemble d'éléments de renforcement métallique, quel que soit leur agencement, pour autant que ces éléments soient orientés selon la hauteur du volet et répartis selon la surface du volet pour produire l'effet recherché de réduction des déformations de la fermeture et que cette solution serait celle retenue par les défenderesses qui reprendraient ce procédé dans leur produit.

Ces produits argués de contrefaçon reprennent selon elle la technique du profil métallique qui seule permet la rigidification des lattes de polystyrène par un système invisible, ces profils métalliques étant insérés dans les lattes de manière rectiligne.

En outre, elle soutient que la caractéristique j) de la revendication 4 assure la fonction d'immobilisation des profils métalliques, fonction que l'on retrouve également dans les produits des défenderesses.

Elle soutient qu'il y a reproduction du volet en polystyrène extrudé et que les lattes comportent sur une de leurs tranches longitudinales, des mortaises dans lesquelles sont réalisés des usinages en forme de rainures où sont encastrées les branches parallèles de profils métalliques en U.

Elle fait valoir en réponse aux arguments adverses que dans le brevet B, les deux moyens allégués sont juxtaposés et non combinés et que ce brevet ne se limite pas à la protection du renfort des lattes des volets.

Enfin, la demanderesse prétend que les défenderesses ne sauraient se retrancher derrière le dépôt de leur propre brevet pour s'exonérer de leur responsabilité, d'une part parce que leur brevet a pour antériorité le brevet B et d'autre part, rien ne permet de savoir si le volet saisi a été fabriqué en conformité à leur brevet.

Elle considère que la responsabilité des trois défenderesses doit être retenue, MCC EXTRUSION qui développe, fabrique et commercialise les volets contrefaisants, MCC DIFFUSION qui est l'entité qui a pour objet la commercialisation des volets fabriqués par MCC EXTRACTION et MCC GESTION en tant que société holding qui partage les mêmes locaux, perçoit les bénéfices et a un rôle de donneur d'ordre.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 15 février 2011, les sociétés MCC EXTRUSION, MCC DIFFUSION et MCC GESTION demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L615-1 et R 615-2-1, L 612-6, L 613-2 et R 612-7 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les dispositions de l'article L 32-1 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

- A titre principal, dire et juger nulle et de nul effet les assignations délivrées ;
- A titre subsidiaire, dire et juger nulle et de nul effet la saisie- contrefaçon du 30 novembre 2009 ;
- A titre infiniment subsidiaire, mettre hors de cause la société MCC GESTION et la société MCC DIFFUSION ;
- A titre encore plus subsidiaire, dire et juger qu'il n'y a pas contrefaçon ;
- En conséquence, débouter la société O'PALINES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- A titre reconventionnel, condamner la société O'PALINES à verser à chacune des défenderesses la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;
- Dans tous les cas, condamner la société O'PALINES à verser à chacune des défenderesses la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société O'PALINES aux entiers dépens d'instance qui pourront être directement recouverts par Maître Laetitia GAMBERT, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A titre principal, les sociétés MCC prétendent que les assignations délivrées encourent la nullité en raison de l'absence de certaines mentions prescrites par la loi, l'identité de l'huissier n'ayant pas été mentionnée.

A titre subsidiaire, elles invoquent la nullité de la saisie-contrefaçon, en conséquence de la nullité des assignations. Elles soutiennent que la saisie est

également nulle en raison du non respect des termes de l'ordonnance présidentielle et de l'absence de remise du procès-verbal de saisie contrefaçon.

A titre infiniment subsidiaire, les défenderesses estiment que les sociétés MCC GESTION et MCC DIFFUSION devraient être mises hors de cause, la société MCC GESTION n'étant qu'une holding qui ne fait que percevoir des bénéfices et la société MCC DIFFUSION ayant agi sans avoir connaissance des faits allégués de contrefaçon.

A titre infiniment subsidiaire, les défenderesses invoquent l'absence de contrefaçon du brevet B par leurs produits au motif que la saisie-contrefaçon ne démontre pas la contrefaçon alléguée puisque les huissiers instrumentaires n'ont procédé à aucune description.

En outre, la demanderesse étend, selon elles, la portée de son brevet en donnant, notamment, une définition extensive du mot "cadre".

Concernant la revendication 1, les défenderesses prétendent qu'il y a combinaison de moyen et non juxtaposition, cette dernière impliquant que chacun des moyens doit reproduire un résultat qui lui est propre sans interférence fonctionnelle, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

Dès lors, la portée de la revendication 1 devrait être limitée à ce qui est revendiqué, à savoir la combinaison de profils métalliques ou insérés dans les lattes et de profils métalliques insérés dans les écharpes ou la partie latérale, afin de constituer un cadre.

Par ailleurs, elles soutiennent qu'il n'y aurait pas de contrefaçon dans la mesure où le brevet B a pour solution un cadre invisible inséré dans le panneau faisant office de fermeture, tandis que la demande de brevet de la société MCC EXTRUSION consisterait dans l'insertion, dans chaque lame constituant le panneau de fermeture, de fers de rigidification. Il n'y aurait donc en aucun cas formation du cadre tel que revendiqué dans le brevet B.

Elles font valoir que la revendication 4 étant dépendante de la revendication principale, l'absence de contrefaçon de cette dernière implique qu'il ne peut y avoir contrefaçon de cette revendication 4.

La mise en état a été clôturée le 28 juin 2011.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation

Les défenderesses soulèvent en premier lieu la nullité des assignations.

Dans la mesure où l'exception de nullité met fin à l'instance, elle relève de la seule compétence du juge de la mise en état en vertu de l'article 771 du code de procédure civile et à défaut de l'avoir soulevée devant ce dernier, les défenderesses sont irrecevables à la soulever devant le tribunal.

Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon

Elles soulèvent également la nullité de la saisie-contrefaçon du 30 novembre 2009 au motif d'une part que les assignations sont nulles, d'autre part que les termes de l'ordonnance présidentielle n'ont pas été respectés et enfin que le procès-verbal de saisie-contrefaçon n'aurait pas été remis aux défenderesses.

Le premier motif invoqué par les défenderesses sera écarté à défaut pour elles d'avoir valablement soulevé la nullité des assignations.

S'agissant de l'absence de respect de l'ordonnance présidentielle du 23 octobre 2009, selon les termes de cette dernière, l'huissier instrumentaire devait déposer au greffe du tribunal de grande instance de LYON l'un des exemplaires des objets saisis.

Il ressort des pièces versées par la demanderesse que les volets saisis ont été initialement déposés au greffe du tribunal de grande instance de LYON et qu'en vertu de l'ordonnance du 9 juillet 2010 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, saisi au fond, les objets en question ont été régulièrement transférés au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal de grande instance de Lyon a accusé réception par certificat de dépôt en date du 22 juillet 2010 des objets saisis, puis les a adressés au greffe du tribunal de grande instance de Paris par voie postale le 18 août 2010.

De ce fait, aucun grief ne peut être fait à la société demanderesse qui a respecté les dispositions de l'ordonnance autorisant la saisie et l'ordonnance du juge de la mise en état de Paris qui a autorisé le transfert.

Au surplus, les défenderesses ne démontrent pas avoir subi un quelconque grief du fait du dépôt tardif des objets saisis au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

S'agissant de l'absence de remise du procès-verbal de saisie-contrefaçon au saisi, les défenderesses soutiennent que cette absence de remise à l'issue des opérations de saisie-contrefaçon résulte des termes mêmes du procès-verbal suivants : *Nous mettons fin à nos opérations à seize heures pour poursuivre la rédaction du procès-verbal et des copies des pièces annexées en notre étude.*

et soutiennent que la mention suivante du procès-verbal :

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon a été clôturé puis une copie remise au détenteur de ce qui a été décrit ou saisi par nous ne peut par voie de conséquence correspondre à la réalité.

Elles relèvent par ailleurs qu'aucun procès-verbal de signification n'a été versé aux débats.

Elles font enfin valoir que la remise de l'acte doit être faite dans un délai très bref, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce dans la mesure où elles n'ont eu connaissance du procès-verbal qu'au moment de la communication des pièces par l'adversaire dans le cadre de la présente procédure.

Les demanderesses répliquent que les actes d'huissier valent jusqu'à inscription de faux et que le procès-verbal de saisie-contrefaçon précise bien que copie a été remise au détenteur.

Elles ajoutent que certes, les huissiers sont rentrés à leur étude afin de rédiger le procès-verbal mais qu'ils sont revenus afin d'en remettre en main propre un exemplaire à M. C.

Elles précisent qu'aucun texte légal n'exige que le procès-verbal de saisie soit signé par le saisi ni signifié, de même qu'il n'existe aucun délai légal pour la remise du procès-verbal au saisi.

En vertu du 2° alinéa de l'article R 615-2-1 du code de la propriété intellectuelle, à peine de nullité et de dommages et intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

S'il est d'usage que l'huissier demande au détenteur des objets de contresigner le procès-verbal, afin de se constituer une preuve que la formalité a été faite sur le champ, la signature par la partie saisie n'est pas obligatoire.

En outre, malgré l'usage du verbe "laisser", la remise n'a pas à être obligatoirement faite sur place avant le départ de l'huissier, il est en effet admis que l'huissier puisse procéder à cette remise plus tard, cependant, il est essentiel que le saisi ait connaissance dans un délai raisonnable du contenu du procès-verbal afin de pouvoir se pourvoir en rétractation devant le juge ayant autorisé la saisie.

En l'espèce, l'huissier pouvait donc retourner à son étude pour finaliser le procès-verbal et la mention dans l'acte selon laquelle il a remis une copie du procès-verbal au détenteur des objets saisis vaut en effet jusqu'à inscription de faux. Cependant, en l'absence de mention de l'heure et/ou de la date de la remise de l'acte par l'huissier, le tribunal n'a pas la preuve que la remise du procès-verbal de saisie au détenteur des objets saisis a été faite dans un délai raisonnable.

Cette carence entraîne la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, dans la mesure où le fait de ne pouvoir se pourvoir en rétractation devant le juge ayant autorisé la saisie, quelque soit les motifs invoqués, cause nécessairement grief aux saisis.

En conséquence, le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit être annulé.

Dans la mesure où les demandes en contrefaçon de la société O'PALINES reposent sur ledit procès-verbal, à défaut d'autres pièces de nature à établir la réalité de la contrefaçon, elle sera déboutée de son action en contrefaçon à l'encontre des défenderesses.

Sur la procédure abusive

Les défenderesses forment une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive à leur encontre.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Les défenderesses seront déboutées de leur demande pour procédure abusive, faute pour elles de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la demanderesse qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie perdante, à payer à chacune des sociétés MCC EXTRUSION, MCC GESTION et MCC DIFFUSIONS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'exécution provisoire, nécessaire pour assurer le recouvrement des frais irrépétibles, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

- SE DECLARE incompetent pour statuer sur l'exception de nullité des assignations ;
- DIT nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 30 novembre 2009 ;
- DEBOUTE la société O'PALINES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des défenderesses ;
- DEBOUTE les sociétés MCC EXTRUSION, MCC DIFFUSION et MCC GESTION de leurs demandes pour procédure abusive ;
- CONDAMNE la société O'PALINES à verser à chacune des sociétés MCC EXTRUSION, MCC DIFFUSION et MCC GESTION la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société O'PALINES aux entiers dépens directement recouverts par Maître Laetitia GAMBERT, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.