

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS**  
**ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 décembre 2015**

3ème chambre 1ère section  
N° RG : **15/12229**

**DEMANDERESSES**

**S.A.R.L. GENERIC IMPLANTS**

[...]

69390 VOURLES

**S.A.R.L. GENERIC IMPLANTS DEVELOPPEMENT**

[...]

69390 VOURLES

représentées par Me Martine CHOLAY avocat au barreau de PARIS,  
avocat postulant, vestiaire #B0242 et par Me Patricia S -SELARL S  
BARRIE & Associés, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.

**DÉFENDERESSE**

**S.A.S GLOBAL D**

[...]

Zone Industrielle de SACUNY

69530 BRIGNAIS

représentée par Maître Alexandre JACQUET de la SARL CABINET  
BENECH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0324

**DÉBATS**

Marie-Christine C. Vice-Présidente, agissant par délégation du  
Président du tribunal de grande instance de Paris, assistée de Léoncia  
BELLON, Greffier.

À l'audience du 03 novembre 2015, avis a été donné aux avocats que  
l'ordonnance serait rendue le 1er décembre 2015, puis prorogée au  
17 décembre 2015

**ORDONNANCE**

Rendue publiquement par remise de la décision au greffe  
Contradictoirement  
en premier ressort

**FAITS ET PROCÉDURE**

La société GENERIC IMPLANTS a été créée le 27 juin 2008 par  
M. Luc P, ancien salarié des sociétés TEKKA et SERF. Elle exerce  
une activité de commercialisation exclusivement par internet  
d'ensembles d'implants dentaires qu'elle appelle « génériques »,  
c'est-à-dire de forme similaire à d'autres ensembles d'implant  
existants pour assurer la compatibilité des matériels médicaux entre  
eux..

Elle a développé et commercialise depuis le mois de novembre 2008 des gammes d'implants/pièces prothétiques compatibles avec les marques EVL, REPLACE et BRANMARK SYSTEM.

Cette activité s'exerce dans le cadre de la réglementation en vigueur et sous le contrôle de l'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ devenue l'AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT.

Conformément à la réglementation applicable en matière de dispositifs médicaux compatibles, la compatibilité de ces différentes pièces avec les implants/pièces prothétiques commercialisées sous les marques EVL (société SERF, filiale de la société MENLX), REPLACE (société NOBELBIOCARE) et BRANMARK SYSTEM (société NOBEL BIOCARE) est mentionnée sur la documentation commerciale de la société GENERIC IMPLANTS.

Elle commercialise également les trousse de chirurgie permettant la pose des différents implants.

Le 4 mai 2011, la société GENERIC IMPLANTS a recruté Monsieur L, précédemment salarié de la société TEKKA qui était à l'époque l'un des principaux acteurs du marché.

Monsieur L a eu pour mission de développer de nouveaux produits compatibles avec les gammes commercialisées par la société NOBEL BIOCARE et créer une gamme compatible avec les implants commercialisés sous la marque « STRAUMANN ».

À la fin de l'année 2011, la société GENERIC IMPLANTS a été informée des difficultés rencontrées par la société TEKKA, qui commercialisait ses produits sous la marque « INKONE ».

Elle dit avoir été destinataire de nombreuses demandes de chirurgiens dentistes non approvisionnés par la société TEKKA qui n'était plus à même de les livrer compte tenu des difficultés qu'elle rencontrait.

Fin 2011, la société GENERIC IMPLANTS aurait alors développé un processus de conception et de commercialisation d'implants /pièces prothétiques compatibles avec les implants/pièces prothétiques TEKKA, pour répondre à la demande des praticiens.

Les premières pièces ont été vendues à partir du mois de janvier 2012, les ventes augmentant à compter du mois d'avril 2012, TEKKA ne pouvant plus fournir ses clients.

Au mois de mai 2012, la société TEKKA a été placée en redressement judiciaire.

Au cours de cette période, comme de autres nombreux acteurs du marché, la société GENERIC IMPLANTS a envisagé de formuler une offre de reprise de l'activité de la société TEKKA.

Par jugement du 19 juin 2012, le tribunal de commerce de LYON a retenu l'offre de la société MENIX qui s'est substituée la société GLOBAL D.

La société GLOBAL D est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux, destinés aux chirurgies dentaire, orthodontique et maxillo-faciale.

Elle été créée le 20 juin 2012 par la société MENIX dans le cadre de la reprise des actifs de la société lyonnaise TEKKA GROUP suite au jugement du Tribunal de commerce de LYON du 19 juin 2012 et de l'acte de cession d'entreprise du 3 janvier 2013.

Aux termes de ces actes, la société GLOBAL D a notamment repris pour un montant global de 1.043.352, 24 euros :

- le droit de se présenter comme successeur de la société TEKKA ;
- l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle afférents à l'activité reprise et notamment les droits de brevets, de marques, les noms de domaine ;
- le site internet de la société TEKKA ;
- le savoir-faire développé par cette société ;
- l'ensemble des droits relatifs à la clientèle et aux produits de cette dernière ;
- le stock existant.

La société GLOBAL D a également repris, outre l'activité « TEKKA », l'activité exercée par la société SERF (SOCIÉTÉ D'ETUDES DE RECHERCHES ET DE FABRICATION) en juin 2013, société et marque également de référence dans le secteur de l'implantologie dentaire depuis les années 1990.

Elle exploite donc son activité d'implantologie dentaire sous deux marques : « TEKKA » et « SERF ». Les signes « In-Kone » et «EVL» sont protégés par le biais de marques françaises et communautaire.

Un des produits phares de la société GLOBAL D est un implant, créé en 2007 par la société TEKKA. dénommé « In-Kone ».

La société GLOBAL D a constaté que la société GENERIC IMPLANTS commercialisait

\*Sous la dénomination « LIKE-I » et « LIKE-EV » de nombreuses pièces prothétiques, qu'elle estime être des copies serviles des pièces pour l'implant « In-Kone » et pour l'implant « EVL », certaines reprenant le même code couleur que celui qu'elle utilise.

\*un implant dentaire, qu'elle estime être une copie servi le de son implant « In-Kone ».la société GENERIC IMPLANTS indiquant

elle-même que les caractéristiques de l'implant « LIKE-I » reproduisent la « Connectique et géométrie InKone® ». et proposait l'implant litigieux dans un conditionnement dont le blister et l'ampoule de conservation sont très proche de celui de l'implant « In-Kone ».

C'est dans ces conditions que la société GLOBAL D a sollicité et obtenu le 24 mars 2015 de Monsieur le président du tribunal de grande instance de PARIS les autorisations de procéder à des opérations de constat et de saisie- contrefaçon dans les locaux des sociétés GENERIC IMPLANTS et GENERAL IMPLANTS DEVELOPPEMENT.

Ces opérations ont eu lieu le 21 avril 2015, suivant procès-verbaux de même date. Il convient de relever qu'un certain nombre de documents ont à l'occasion de ces opération probatoires été placés sous scellés par l'huissier instrumentaire.

Par acte du 19 mai 2015, la société GLOBAL D a assigné les sociétés GENERIC IMPLANTS et GENERIC IMPLANTS DEVELOPPEMENT en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire

Par acte en date du 2 septembre 2015, les sociétés GENERIC IMPLANTS et GENERIC IMPLANTS DEVELOPPEMENT ont assigné la société GLOBAL D en rétractation de l'ordonnance rendue le 25 mars 2015 aux termes de laquelle la société GLOBAL D a été autorisée à procéder à une saisie contrefaçon.

Dans leurs dernières conclusions reprises à l'audience, elles sollicitent du juge délégué du Président du tribunal de grande instance de Paris de:

Vu l'article 496 du code de procédure civile.

- Rétracter l'ordonnance de saisie contrefaçon du 24 mars 2015 visant la société GENERIC IMPLANTS,

À titre subsidiaire.

- Cantonner la saisie contrefaçon ordonnée le 24 mars 2015 aux documents postérieurs au 25 janvier 2013 comme suit :

-Point 1 tiret 1 :

Modifier ce point comme suit :

A la description détaillée par tous moyens de tout article ou document, dont la date est postérieure au 25 juillet 2013 (ou. subsidiairement au 31 décembre 2012), revêtu d'un signe susceptible de constituer une contrefaçon des marque française 3621799 et communautaire 008430456 INKONE et notamment de tout article ou document revêtu des mentions suivantes : « connectique et géométrie INKONE » et « INKONE » et à la description détaillée par tous moyens de tout article ou document revêtu d'un signe susceptible de constituer une

contrefaçon de la marque française EVE 3235894 et notamment de tout article ou document revêtu de la mention suivante : « EVL »

-Point 2 :

Indiquer que la saisie de tout document se rapportant à la commercialisation des produits LIKE I et TWIN I soit cantonnée aux documents dont la date est postérieure au 25 juillet 2013 (ou. subsidiairement au 31 décembre 2012)

-Point 5 :

Indiquer que les recherches effectuées par l'huissier instrumentaire à l'aide des mots clés INKONE. IN KONE et IN-KONE soit cantonnée aux résultats portant sur des documents dont la date est postérieure au 25 juillet 2013 (ou. subsidiairement au 31 décembre 2012)

**- Rétracter l'ordonnance autorisant une saisie contrefaçon visant la société GENERIC IMPLANTS DÉVELOPPEMENT du 24 mars 2015,**

- Débouter la société GLOBAL D de sa demande d'expertise,
- Condamner la société GLOBAL D à verser aux sociétés GENERIC IMPLANTS et GENERIC IMPLANTS DÉVELOPPEMENT la somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société GLOBAL D aux entiers dépens de l'instance.

Elles font valoir :

au titre de la rétractation.

que l'usage fait de la marque INKONE et ELV est fait à titre de référence nécessaire et non de marque de sorte que l'objectif de la saisie-contrefaçon est totalement détourné.

au titre du cantonnement que la cession à la société GLOBAL D de la marque IN KONE dans le cadre du plan de cession ordonné par le tribunal de commerce de LYON par jugement du 19 juin 2012 n'a été inscrite au registre des marques le 25 juillet 2013 de sorte que la société GLOBAL D n'a intérêt et qualité à agir qu'à compter de cette date.

S'agissant de la société GENERIC IMPLANTS DEVELOPPEMENT que celle-ci a été créée par la société GENERIC IMPLANTS (75 % du capital) et diverses personnes physiques (25% du capital), que l'objet de cette société est de développer une activité de recherche et développement dans le secteur de l'implantologie dentaire, qu'elle ne commercialise aucun produit. S'agissant de l'expertise de tri sollicitée par la société GLOBAL D que L'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet et que la demande doit être rejetée.

Dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la société GLOBAL D demande de :

Vu les articles R716-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu les articles 497 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les pièces citées à l'appui des présentes conclusions.

DÉBOUTER les sociétés GENERIC IMPLANTS et GENERIC IMPLANTS DÉVELOPPEMENT de leurs demandes en rétractation et/ou en cantonnement de l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 24 mars 2015, celles-ci étant irrecevables et/ou mal fondées :

DESIGNER tel expert informatique, près les tribunaux ayant pour mission de :

- Se faire remettre une copie du procès-verbal de contrefaçon dressé le 21 avril 2015 par Maître F, huissier de justice à Lyon, à rencontre des sociétés GENERIC IMPLANTS et GENERIC IMPLANTS DÉVELOPPEMENT, ainsi que les pièces y figurant en annexe et les scellés :

- Procéder à l'ouverture des scellés en présence des avocats des parties, dont l'identité devra être communiquée avant la première réunion d'expertise à l'expert et aux avocats des parties ;

- Recueillir les explications des parties ou de leurs conseils et se faire remettre toute pièce qui s'avérerait nécessaire à l'exécution de la mission ;

- Rechercher, parmi ces documents, pièces ou fichiers, par tous moyens appropriés, ce incluant toute recherche informatique sur la base des mots clés identifiés dans l'ordonnance du 24 mars 2015. tous documents susceptibles de constituer une contrefaçon des marques françaises n°3621799 et communautaire n°008430456

« In-Kone » et/ou de la marque française n°3235894 « EVE » :

- dresser par tous moyens appropriés, la liste de ces éléments et les annexer au rapport d'expertise dans lequel sera exposé le travail de recherche et distinction effectué :

- parmi les éléments non écartés, rechercher et distinguer les éventuelles parties des documents, pièces ou fichiers qui ne présentent pas d'intérêt au vu de la mission confiée et les occulter le cas échéant.

**DIRE** que l'expert pourra, si le contenu de certains supports informatique ne peut être consulté, diligenter toute intervention ou prendre toute mesure pour accéder et restaurer l'accès à leur contenu;

**DIRE** que l'expert pourra faire une copie de l'intégralité des documents saisis, qui lui seront remis et qu'il conservera pendant toute la durée de l'expertise :

DIRE qu'à l'issue des opérations d'expertise, l'expert devra remettre les documents, pièces et fichiers originaux à l'huissier de justice qui lui aura remis ces documents pour qu'il les conserve sous séquestre:

DIRE que seul les avocats des parties pourront participer aux opérations d'expertise et avoir accès aux documents expertisés, sans

pouvoir en faire de copie ou reproduction, ou les communiquer à leurs clients, sauf accord entre les parties.

DIRE que le greffe notifiera à l'expert la décision, à charge pour lui de lui remettre sans délai les pièces de la présente procédure et tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission :

**DIRE** que l'expert fera connaître sans délai au juge s'il accepte la mission et commencera ses opérations dès la provision consignée.

DIRE que l'expert en cas de conciliation avisera le tribunal que sa mission est devenue sans objet:

**DIRE** que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix pour les besoins de l'exécution de sa mission.

DIRE que l'expert effectuera sa mission dans les conditions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.

**FIXER** la provision à consigner au greffe au titre d'avance sur les honoraires de l'Expert dans le délai imparti par l'ordonnance à intervenir.

DIRE que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de trois mois à compter du dépôt de consignation.

CONDAMNER in solidum les sociétés GENERIC IMPLANTS et GENERIC IMPLANTS DÉVELOPPEMENT à verser à la société GLOBAL D la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNER in solidum les sociétés GENERIC IMPLANTS et GENERIC IMPLANTS DÉVELOPPEMENT aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise, dont distraction au bénéfice du CABINET BENECH, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions la société GLOBAL D définit les caractéristiques principales de l'implant Inkone. :

- Implant dentaire à connexion conique interne
- Proposé en 5 diamètres (3.5, 4, 4.5, 5 et 5.5 mm)
- Connexion prothétique de type morse unique pour tous les diamètres
- Raccordement aux surfaces prothétiques/prothèses par le biais d'une cavité tronconique
- Relief d'indexation hexagonale
- Rainure circulaire entre la cavité et le relief
- Angle de la cavité de 8°
- Bord périphérique chanfreiné
- Collerette lisse
- Corps de l'implant cylindro (supérieur) - conique (inférieur)
- Épaulement chanfreiné rugueux sous-crestal
- Rugosité compris entre 0.2 et 2 uni
- Matériau Titane
- filetage progressif auto taraudant :
  - o Double filet + filet cervical TWIN IREAD 0 Filet progressif « condensing thread »
  - Traitement de surface sablé mordancé « SA2 »

Elle fait valoir que :

\*ces caractéristiques sont uniques et ne se trouvent sur aucun autre implant dentaire et permettraient d'améliorer notamment :

- la préservation des tissus durs de la gencive dans lequel il est implanté ;
- une meilleure croissance et une meilleure restauration tissulaire ;
- la formation d'une table osseuse plus large.

\*l'implant « In-Kone » est commercialisé dans un packaging comprenant notamment un blister transparent et une ampoule de conservation de l'implant avec un socle en métal :

\*ce produit est commercialisé avec succès depuis 2007 et plus de 200.000 implants ont à ce jour été vendus.

Elle ajoute qu'elle commercialise avec cet implant un système implantatoire complet constitué :

- d'une gamme prothétique comportant un nombre important de pièces prothétiques spécifiquement et exclusivement adaptables sur l'implant « In-Kone » et permettant au chirurgien de faire face et de répondre à toutes les situations cliniques ;
- d'une trousse d'instrumentation complète dénommée « ULTTMATE »;

qu'elle édite depuis plusieurs années une documentation clinique « In-Kone - From outside to inside », condensé d'informations techniques et cliniques sur le système In-Kone qui est régulièrement mis à jour.

La société GLOBAL D indique

\*qu'elle commercialise également deux ensembles implantaires dénommés « EVL@K » ou « EVL@Konik » et « EVL@S » et que les caractéristiques de l'implant « EVL@K » ou « EVL@Konik » sont les suivantes :

- Implant dentaire à connexion Hexagone, interne
- Partie lisse, hauteur de 0.9 mm pour la gestion de l'espace biologique
- Micro filet préservation de l'os crestal
- Ktat de surface sablé
- Profil cylindro-conique et filetage à profondeur variable pour un meilleur blocage primaire dans l'os spongieux
- Macro filet asymétrique à profondeur variable, pour un vissage maîtrisé avec compression progressive de l'os
- Goujures inversées pour l'ostéotomie
- Apex arrondi atraumatique pour la préservation des membranes sinusiennes.

\*que l'implant « EVL@S » présente les mêmes caractéristiques sauf qu'il a un profil cylindrique et une partie lisse de hauteur de 1.2 mm pour la gestion de l'espace biologique.

\*que des systèmes prothétiques spécifiques, exclusivement adaptables sur les implants « EVL@K » ou « EVL@Konik » et « EVL@S », existent pour ces deux types d'implant :

- Faux moignon provisoire titane.

- FMTA droit et angulé et 23, 15 et 8°,
- Faux-moignon droit transvissé,
- Gaine calculable,
- Pilier MULTI,
- Pilier multi angulé.
- Locator.
- Attachement boule.

\*que certaines pièces prothétiques adaptables sur les implants EVL 12 sont identifiées par un code couleur particulier, propre à la société GLOBAL D. selon le diamètre de l'implant :

- Jaune pour 3.3
- Bleu pour 4
- Rose pour 5.

\*que ces deux implants sont issus de la gamme « EVL » créée et commercialisée par la société SERF à partir de 1991.

\*que le choix du filet dit « pas d'artilleur» bénéficie de 40 années d'expérience en chirurgie orthopédique,

\*que l'état de surface des implants est le « sand blasting ». procédé automatisé de sablage à l'aide de particules d'alumine de haute pureté également utilisé depuis près de vingt ans par la société SERF aux droits de laquelle vient désormais la société GLOBAL D.

Elle estime que l'implant « In-Kone » et les ensembles implantatoires « EVL@K » ou « EVL@Konik » et « EVL@S » représentent aujourd'hui pour la requérante une valeur économique importante et qui est parfaitement identifiable - du fait des caractéristiques uniques de ces produits - sur le marché par les acheteurs de ce type de produits

Elle répond à la demande de rétractation que le fait qu'elle prétende faire un usage à titre de référence nécessaire de la marque ne constitue pas un critère de rétractation, ce moyen devant être soumis au juge du fond.

Elle conteste que la requête n'exposerait aucun motif à l'encontre de la société GENERIC IMPLANTS DÉVELOPPEMENT car toute une partie est dédiée à cette société et au rôle joué par son fondateur M. Ludovic L.

Elle s'oppose au cantonnement de l'ordonnance aux seuls éléments dont la date serait postérieure au 25 juillet 2013 (i.e. date à laquelle la cession de la marque « In-Kone » à la

société GLOBAL D a fait l'objet d'une inscription au Registre National des Marques) ou à tout le moins postérieure au 31 décembre 2012 (i.e. date d'effet de la cession d'entreprise TEKKA) au motif que la seule condition posée par les textes pour solliciter une mesure de saisie-contrefaçon est de justifier de la qualité à agir en contrefaçon de marque au jour de la

présentation de la requête (1.716-7 du code de la propriété intellectuelle, ce qui était le cas en l'espèce et que ce débat relève également du juge du fond.

Elle maintient ses demandes d'expertise car le juge saisi est parfaitement compétent pour ordonner de telles mesures en vertu des dispositions des articles R716-5 du code de la propriété intellectuelle et 497 du code de procédure civile qui prévoient justement sa compétence, car les mesures sollicitées ne sont pas des demandes « nouvelles » au sens de la décision citée par les sociétés GENERIC IMPLANTS puisque :

\*elles sont la conséquence directe du point 13 de l'ordonnance débattue qui prévoyait d'ailleurs justement pareilles mesures d'expertise complémentaire :

\* et que le point 20 de l'ordonnance réserve au présent juge des requêtes les suites de la saisie.

L'affaire a été plaidée le 3 novembre 2015 après renvoi pour permettre aux parties de conclure selon un calendrier fixé par le juge.

## **MOTIFS**

### ***Sur la demande de rétractation.***

La demande de rétractation a pour objet de réintroduire le contradictoire dans une procédure ex parte, la saisie-contrefaçon étant autorisée par une ordonnance sur requête rendue par le délégataire du Président du tribunal de grande instance ou par le président de la chambre déjà saisie d'une procédure au fond conformément aux dispositions de l'article 816 du code de procédure civile, en combinaison avec les dispositions relatives aux requêtes et notamment de l'article 496 du code de procédure civile qui dispose que s'il a été fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

À cette occasion, le juge qui a autorisé la saisie-contrefaçon entend les observations de la partie saisie ou du tiers intéressé si la saisie n'a pas eu lieu chez la personne contre laquelle est alléguée la contrefaçon, et apprécie si au jour où il a accepté d'autoriser cette saisie-contrefaçon et au vu des explications et pièces fournies par les parties demandresses à la rétractation, il aurait rendu la même décision, l'aurait limitée ou ne l'aurait pas rendue.

Ainsi, les moyens soulevés par la société GENERIC IMPLANTS et la société GENERIC IMPLANTS DÉVELOPPEMENT seront ils appréciés par le juge saisi de la demande en rétractation au regard de ces critères.

Il convient d'ajouter que le juge saisi d'une demande de saisie-contrefaçon l'autorise dans la mesure où celui qui allègue subir une contrefaçon en rapporte un commencement de preuve au regard de ce qui lui est raisonnablement accessible.

L'article L 716-7 du code de propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire

procéder à une saisie-contrefaçon en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente.

L'article R 716-2 du code de la propriété intellectuelle précise que la saisie descriptive ou réelle, prévue à l'article L 716-7, est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître le fond.

La requête en saisie-contrefaçon soutenue le 24 mars 2015 devant le juge délégué du Président du tribunal de grande instance a été présentée par la société titulaire des marques française et communautaire In-Kone et EVL de sorte qu'elle était recevable à former cette demande.

Le fait que les demandes de saisie portent sur des faits de contrefaçon allégués pour la période antérieure à la publication de la cession de marque au Registre National des Marques soit le 24 juin 2013 ne constitue pas un motif de rétractation puisque la société GLOBAL D était recevable à solliciter une saisie-contrefaçon sur le fondement de ces titres.

Il ressort de la requête en saisie-contrefaçon que les marques ont été produites, que les signes en débat et les contrefaçons alléguées ont été décrits, et qu'un commencement de preuve, en l'espèce les procès-verbaux de constat des 21 et 29 novembre 2014, était produit.

De la même façon ont été produits et discutés les éléments relatifs à la cession de la société TEKKA, les comparatifs entre les différents produits, ceux de la société GLOBAL D et ceux des sociétés GENERIC IMPLANT ainsi que les courriers échangés entre les parties.

Les sociétés demanderesses à la rétractation ne contestent d'ailleurs pas que le juge des requêtes a été informé pleinement de la situation : elles soutiennent que l'usage qu'elles font des marques de la société GLOBAL D est un usage à titre de référence nécessaire du fait de la compatibilité de leurs produits avec l'implant In-Kone ou les implants ELV.

Cependant la société GLOBAL D prétend pour sa part que l'usage fait de la marque dépasse l'usage de référence nécessaire et que la marque est employé pour l'implant lui-même et non pour les éléments compatibles avec l'implant et ce alors que la société GENERIC IMPLANTS utilise une autre marque.

Il s'ensuit que l'usage des marques n'est pas contesté par les sociétés GENERIC IMPLANT mais que le moyen de la référence nécessaire qui nécessite une interprétation des pièces au regard des textes et de la jurisprudence est un moyen de défense qui doit être soulevé devant le juge du fond qui statuera sur les faits de contrefaçon eux-mêmes.

S'agissant des opérations de saisie-contrefaçon autorisées auprès de la société GENERIC IMPLANTS DÉVELOPPEMENT qui ne commercialise aucun implant ou complément d'implant, il convient de constater que celle-ci est une société de recherche de la société GENERIC IMPLANTS et que les saisies-contrefaçon peuvent tout à fait avoir lieu chez, des tiers pour obtenir des éléments de preuve nécessaire à l'établissement des actes de contrefaçon allégués, à condition qu'il existe un motif raisonnable de se rendre chez ce tiers..

En l'espèce, la société GLOBAL D a expliqué les liens existant entre les deux sociétés, le fait que M. L son fondateur était un ancien salarié de la société TEKKA et qu'il était utile de vérifier si des recherches avaient été faites ou pas pour permettre la commercialisation par la société GENERIC IMPLANTS des implants litigieux dits compatibles avec ceux de la marque In Kone.

En conséquence, aucun élément que le juge aurait pu connaître avant sa décision et qui aurait modifié celle-ci n'est produit pas davantage qu'une quelconque déloyauté dans les informations données au juge délégataire.

La demande de rétractation sera rejetée.

### ***sur le cantonnement***

La société GENERIC IMPLANTS prétend que l'ordonnance devrait être cantonnée aux faits postérieurs au 25 juillet 2013 ou au 31 décembre 2012.

Or, il peut s'avérer que la recherche des éléments de preuve permettant de démontrer l'existence d'une contrefaçon nécessite d'appréhender des documents antérieurs aux faits allégués pour établir si les contrefacteurs allégués ont effectué ou non des recherches en développement ou s'ils ont décidé sciemment de copier le produit ou le signe du titulaire.

La société GENERIC IMPLANTS elle-même prétend dans ses écritures avoir commencé dès 2011 à travailler sur les implants compatibles avec ceux de la société TEKKA.

Ainsi la demande de cantonnement n'est pas fondée et il appartenait à l'huissier instrumentaire de saisir les documents utiles faisant mention des marques In-Kone et ELV de la société GLOBAL D ou des signes « connectique et géométrie INKONE » sans limiter la saisie aux documents postérieurs au 25 juillet 2013 (ou. subsidiairement au 31 décembre 2012).

L'ordonnance limitait les saisies descriptives ou réelles de tout article ou document constituant une contrefaçon des marque française 3621799 et communautaire 008430456 INKONE et notamment de tout article ou document revêtu des mentions suivantes :

« connectique et géométrie INKONE » et « INKONE » et à la description détaillée par tous moyens de tout article ou document revêtu d'un signe susceptible de constituer une contrefaçon de la marque française EVL 3235894 et notamment de tout article ou document revêtu de la mention suivante : « EVL », à la saisie de tout document se rapportant à la commercialisation des produits LIKE I et TWIN I et enfin à la recherche de résultats informatiques à l'aide des mots clés INKONE. IN KONE et IN-KONE.

Cette limitation des saisies était suffisante et permettait un accès aux documents détenus par la société GENERIC IMPLANTS et la société GENERIC IMPLANTS DÉVELOPPEMENT mentionnant les signes litigieux ce qui fait l'objet du litige entre les parties et circonscrit suffisamment les opérations de saisie-contrefaçon.

Enfin, il apparaît que sur la requête de la société GLOBAL D prévoyait la mise sous séquestre des documents litigieux et notamment des documents informatiques de façon à respecter la confidentialité de certains documents et le secret des affaires.

De ce fait, les mesures de saisie-contrefaçon telle qu'ordonnées démontre que la société GLOBAL D a sollicité une mesure proportionnée et respectueuse des droits de la défense.

En conséquence, la demande de cantonnement sera rejetée.

### ***sur la demande de tri***

Les documents susceptibles d'être confidentiels ont été placés sous scellés par l'huissier instrumentaire en exécution de l'ordonnance.

La demande de tri formée par la société GLOBAL D n'est pas fondée sur l'article R716-5 du code de la propriété intellectuelle qui dispose : *"À la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il (le président du tribunal) peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments."* Elle est fondée sur le texte même de l'ordonnance au terme de laquelle le présent juge a prévu au point 13 des mesures d'expertise complémentaire au point 20 s'est réservé les suites de la saisie.

En conséquence, le juge délégué est compétent pour statuer sur la demande de tri formée par la société GLOBAL D. puisqu'il en est resté saisi.

Il sera fait donc droit à la demande d'expertise formée par la société GLOBAL D en data room tel qu'il sera dit au dispositif, car les pièces saisies peuvent éventuellement lui permettre d'apporter la preuve des contrefaçons qu'elle allègue et elle ne peut être privée de la possibilité d'administrer cette preuve.

Les frais de l'expertise de tri seront supportés par la société GLOBAL D. demanderesse à l'expertise de tri.

### ***SUR les autres demandes***

Les conditions ne sont pas réunies pour allouer de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

### **PAR CES MOTIFS**

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance en la forme des référés contradictoire et en premier ressort,

Déboutons la société GENERIC IMPLANTS et la société GENERIC IMPLANTS DÉVELOPPEMENT de leur demande de rétractation et de cantonnement de l'ordonnance du 24 mars 2015 ayant autorisé la saisie-contrefaçon au sein de leurs locaux sur le fondement des marques françaises et communautaire INKone et ELV dont la société GLOBAL D est titulaire.

Désignons comme expert :  
Monsieur Hubert B  
[...] –  
75017 PARIS  
Téléphone : **01 45 24 32 97**

avec mission :

- Convoquer les conseils de la société GLOBAL D et des sociétés GENERICIMPLANTS et GENERIC IMPLANTS DEVELOPPEMENT,
- Se faire remettre une copie du procès-verbal de contrefaçon dressé le 21 avril 2015 par Maître F, huissier de justice à Lyon, à l'encontre des sociétés GENERIC IMPLANTS et GENERIC IMPLANTS DÉVELOPPEMENT, ainsi que les pièces y figurant en annexe et les scellés ;
- Procéder contradictoirement à l'ouverture des scellés en présence des avocats des parties, dont l'identité devra être communiquée avant la première réunion d'expertise à l'expert et aux avocats des parties, mais hors la présence des parties elles-mêmes ;
- Recueillir les explications des parties ou de leurs conseils et se faire remettre toute pièce qui s'avérerait nécessaire à l'exécution de la mission ;
- Rechercher, parmi ces documents, pièces ou fichiers, par tous moyens appropriés, ce incluant toute recherche informatique sur la base des mots clés identifiés dans l'ordonnance du 24 mars 2015, tous documents susceptibles de constituer une contrefaçon des marques françaises n°3621799 et

communautaire n°008430456 « In-Kone » et/ou de la marque française n°3235894 « EVL » :

- Dresser par tous moyens appropriés, la liste de ces éléments et les annexer au rapport d'expertise dans lequel sera exposé le travail de recherche et distinction effectué ;

- Déterminer si un ou plusieurs documents contiennent des informations sans rapport avec la contrefaçon alléguée, et dans l'affirmative, soit s'ils ne contiennent que des informations inutiles à la preuve de la contrefaçon les écarter et les remettre aux sociétés GENERICIMPLANTS et GENERIC IMPLANTS DEVELOPPEMENT, soit s'ils sont inclus dans un document utile à la preuve de la contrefaçon procéder à une copie de ces documents en occultant lesdites informations,

Disons que l'expert pourra, si le contenu de certains supports informatique ne peut être consulté, diligenter toute intervention ou prendre toute mesure pour accéder et restaurer l'accès à leur contenu:

Disons que l'expert pourra faire une copie de l'intégralité des documents saisis, qui lui seront remis et qu'il conservera pendant toute la durée de l'expertise ;

Disons qu'à l'issue des opérations d'expertise, l'expert devra remettre les documents, pièces et fichiers originaux à l'huissier de justice instrumentaire, lequel en sera constitué séquestre jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué

Disons que seuls les avocats des parties pourront participer aux opérations d'expertise et avoir accès aux documents expertisés, sans pouvoir en faire de copie ou reproduction, ou les communiquer à leurs clients, sauf accord écrit entre les parties.

Disons que le greffe notifiera à l'expert la décision, à charge pour lui de lui remettre sans délai les pièces de la présente procédure et tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que l'expert fera connaître sans délai au juge s'il accepte la mission et commencera ses opérations dès la provision consigné :

Disons que l'expert en cas de conciliation avisera le tribunal que sa mission est devenue sans objet;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sappeur de son choix pour les besoins de l'exécution de sa mission.

Disons que l'expert effectuera sa mission dans les conditions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.

Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la

société GLOBAL D à la Régie du tribunal de grande instance (Escalier D. 2ème étage) avant le 15 janvier 2016.

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée d'effet.

Disons que l'expert devra rendre son rapport, auquel il annexera les copies des documents après occultation éventuelle des informations sans rapport avec la contrefaçon alléguée, dans un délai de trois mois suivant la date limite de consignation soit le 15 avril 2016.

Disons qu'en cas de difficulté sur l'une des dispositions qui précèdent, il en sera référé au magistrat qui a prononcé la mesure (le président de la section 1 de la 3<sup>me</sup> chambre du tribunal de grande instance).

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision.

Réservons les dépens.