

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS  
3ème chambre 2ème section

N° RG : **04/04206**

JUGEMENT rendu le 15 Avril 2005

**DEMANDERESSES**

**Société COBRA SRL**

Viale délia Regione Veneto 3 35127 PADOVA-ITALIE

représentée par Me Corinne CHAMP AGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1864

**S.A. COBRA TRADE**

[...] L-1528 LUXEMBOURG

représentée par Me Corinne CHAMP AGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1864

**DEFENDERESSES**

**Société BOTTONIFICIO B.A.P SPA**

Via Gennaro S 16-A

24060 VILLONGO S. FILASTRO (BG)

ITALIE

représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E617

**E.U.R.L. MORITO**

[...] Zone Industrielle 25300 PONTARLIER

représentée par Me grégoire DESROUSSEaux - cabinet HIRSCH et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire W 03

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

M. G, Vice-Président Mme D, Vice-Présidente Mme R, Vice-Présidente

assisté de Caroline LARCHE, Greffier

## **DEBATS**

A l'audience du 18 Février 2005 tenue publiquement

## **JUGEMENT**

Prononcé en audience publique

Contradictoire

Avant dire droit non susceptible d'appel immédiat

La société de droit italien COBRA S.r.l. et la société de droit luxembourgeois COBRA TRADE SA, qui ont pour activité la fabrication et la distribution d'articles métalliques et en plastiques, plus précisément d'accessoires pour l'industrie de la mode et de l'habillement, de la chaussure et de la maroquinerie, exposent qu'elles sont respectivement *productrice sous licence si propriétaire* d'un brevet européen déposé le 14 octobre 1996 sous le numéro EP 96934677.4 et délivré le 15 mars 2000 sous le numéro EP 0 855 865 B 1 ayant pour titre *PRESS-STUD, DRUCKKNOPF, BOUTON-PRESSION*.

Ayant constaté que la société de droit italien BOTTONIFICIO B.A.P. Spa exposait sur son stand au salon MOD'AMONT à VILLEPINTE et offrait à la vente des articles reproduisant, selon elle, les caractéristique de l'invention décrite par le brevet, la société COBRA S.r.l., après y avoir été autorisée, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur ledit stand d'exposition le 26 février 2004.

Le représentant de la société BOTTONIFICIO B.A.P. Spa ayant, au cours des opérations précitées, précisé que les articles incriminés avaient été fournis par la société de droit néerlandais MORITO B.V., la société COBRA S.r.l., après y avoir été autorisée, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur le stand d'exposition de la société MORITO France dans le même salon le 27 février 2004.

Puis les sociétés COBRA S.r.l. et COBRA TRADE SA ont, par acte d'huissier du 8 mars 2004, fait assigner les sociétés BOTTONIFICIO B.A.P. Spa et MORITO EURL en contrefaçon des revendications 1 à 11 du brevet n° EP 0 855 865 B 1 et en concurrence déloyale, sollicitant, outre toutes mesures d'interdiction, de confiscation et de publication d'usage, la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer la somme provisionnelle de 500 000 euros à valoir sur l'indemnité due au titre des actes de contrefaçon à fixer à dire d'expert, celle de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et celle de 20 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Les sociétés COBRA S.r.l. et COBRA TRADE SA ayant constaté que la société BOTTONIFICIO B.A.P. Spa tenait un stand au salon d'exposition MOD'AMONT automne-hiver 2005/2006 se tenant du 21 au 24 septembre 2004 à VILLEPINTE, ont fait dresser un constat de commande le 23 septembre 2004.

La société MORITO EURL a soulevé la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, du procès-verbal de constat dressé à la requête de la société COBRA S.r.l. juste avant les opérations du 26 février 2004 et du procès-verbal de constat du 23 septembre 2004 et a, en conséquence, sollicité l'annulation des actes subséquents et la restitution des pièces saisies, aux motifs que :

- la société COBRA S.r.l. n'avait pas qualité pour faire procéder aux différentes opérations de saisie-contrefaçon ;
- il a été fait appel à des interprètes durant les opérations de saisie-contrefaçon alors que la présence d'un interprète n'avait pas été autorisée ;
- les opérations de saisie-contrefaçon n'avaient pas été autorisées à rencontre de la société MORITO EUROPE B.V. et n'ont pas été précédées de la signification à celle-ci de la requête et de l'ordonnance les ayant autorisées ;
- le constat dressé le 26 février 2004 fait partie intégrante des opérations de saisie-contrefaçon du même jour et partant, doit être annulé ;
- ce constat a été effectué en un lieu privé sans autorisation préalable ;
- le constat du 23 septembre 2004 a été dressé dans un lieu privé sans autorisation préalable.

La société BOTTONIFICIO B.A.P. Spa a soulevé la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2004 et du prétendu "constat" du 26 février 2004 faute pour la société COBRA S.r.l. d'être titulaire du brevet et a, en conséquence, sollicité la mainlevée des saisies réelles et la restitution des pièces saisies.

Elle a également conclu à la nullité du contrat de licence de brevet enregistré le 18 novembre 2004 au registre national des brevets aux motifs que la société COBRA TRADE SA n'était pas titulaire du brevet lorsqu'elle en a concédé la licence à la société COBRA S.r.l.

Elle a enfin soulevé la nullité des procès-verbaux de constat des 26 février et 23 septembre 2004 motifs pris, pour le premier, qu'il constitue une pièce annexe aux opérations de saisie-contrefaçon du même jour et, pour le second, qu'il est en réalité assimilable à une véritable saisie-contrefaçon.

Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les sociétés COBRA S.r.l. et COBRA TRADE SA ont conclu au rejet des arguments opposés en défense et, par conséquent, à la validité des opérations de saisie-contrefaçon et des constats dressés à leur requête aux motifs, en substance que la société COBRA S.r.l. disposait du droit d'agir en application du contrat de licence concédé le 21 janvier 2000 dont l'inscription au registre national des brevets a été effectuée en cours d'instance, que la présence d'un interprète n'a causé aucun grief aux défenderesses, que l'huissier instrumentaire était parfaitement autorisé à consigner les déclarations du représentant de la société MORITO EUROPE B.V. au cours de la saisie-contrefaçon autorisée à rencontre de la société MORITO EURL, que le constat du 26 février 2004 n'est en rien l'accessoire de la saisie-contrefaçon du même jour et que la preuve d'une contrefaçon pouvant être rapportée par tous moyens, elles pouvaient faire établir des constats.

Elles maintiennent en conséquence l'intégralité de leurs demandes initiales.

Les plaidoiries ont été fixées sur les seules exceptions de nullité.

**MOTIFS :**

### Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon :

Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent en premier lieu la nullité des opérations de saisie-contrefaçon faute pour la société COBRA S.r.l. d'avoir qualité pour y faire procéder ;

que les demanderesses répliquent que le contrat de licence concédé par la société COBRA TRADE SA à la société COBRA S.r.l. ayant été inscrit au registre national des brevets le 18 novembre 2004, les nullités invoquées ont été régularisées.

Mais attendu que la procédure de saisie-contrefaçon, qui constitue un mode de preuve facultatif de la contrefaçon, est une procédure autonome dès lors que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant la saisie est épuisée par son exécution à rencontre du contrefacteur présumé ;

que le défaut de qualité à y faire procéder n'est donc pas susceptible de régularisation ultérieure.

Attendu qu'en application de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de faire procéder à la descriptions détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits appartient au propriétaire d'une demande de brevet ou de certificat d'utilité, au propriétaire d'un brevet ou d'un certificat d'utilité, ou encore au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-2, ainsi que, sous la condition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 615-2, au titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office visées aux articles L. 613-10, L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19.

Or attendu que si c'était bien la société COBRA S.r.l. qui était titulaire de la demande de brevet européen intitulé *PRESS-STUD, DRUCKKNOPF, BOUTON-PRESSION* lors de son dépôt, il n'est cependant pas contesté que c'est la société COBRA TRADE SA qui en était devenue propriétaire par l'effet d'une cession intervenue selon contrat du 29 février 2000 dont l'inscription avait été sollicitée auprès de l'Office européen des brevets le 3 mars 2000, soit antérieurement à la délivrance du brevet n° EP 0 855 865 B 1 en date du 15 mars 2000 ;

qu'il importe dès lors peu que la délivrance de ce brevet dans sa version anglaise désigne encore la société COBRA S.r.l. comme propriétaire, la traduction en langue française qui aurait dû être produite à l'appui des requêtes successivement présentées les 26 et 27 février 2004, mentionnant expressément la société COBRA TRADE SA comme titulaire en conformité avec la situation susvisée.

Attendu en outre qu'en application de l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, l'opposabilité aux tiers des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet résulte de leur inscription au registre national des brevets ;

qu'il s'ensuit que le contrat de licence -aux termes duquel avec le consentement expressément donné par la société COBRA TRADE SA, la société COBRA S.r.l. a le droit d'entreprendre de façon autonome toutes les initiatives judiciaires nécessaires pour défendre et protéger le brevet contre (les) actes de violation et/ou de contrefaçon- n'ayant été enregistré au registre national des brevets que le 18 novembre 2004, n'a pu régulariser le défaut de qualité à agir de la société COBRA S.r.l. lors de la procédure de saisie-contrefaçon déjà achevée.

Attendu dans ces conditions que la société COBRA S.r.l. n'avait pas, les 26 et 27 février 2004, qualité pour requérir du président du tribunal de grande instance de BOBIGNY, sur le

fondement du brevet européen n° EP 0 855 865 B 1, les autorisations de pratiquer une saisie-contrefaçon à rencontre respectivement des sociétés BOTTONIFICIO B.A.P. Spa et MORITO EURL et pour les faire exécuter les jours mêmes.

Attendu en conséquence que lesdites opérations de saisie-contrefaçon sont nulles ce qui implique, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité, d'annuler les procès-verbaux des 26 et 27 février 2004 et d'ordonner la mainlevée des saisies réelles effectuées ainsi que la restitution aux sociétés défenderesses des pièces saisies à leur encontre.

Sur la nullité du procès-verbal de constat du 26 février 2004 :

Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent la nullité du procès-verbal de constat dressé le 26 février 2004 au motif principal qu'il fait partie intégrante de la procédure de saisie-contrefaçon et au motif subsidiaire que l'huissier instrumentaire a effectué ses opérations dans un lieu privé sans y avoir été judiciairement autorisé et qu'il s'agit dès lors d'un détournement manifeste de la procédure de saisie-contrefaçon ;

que les demanderesses contestent le caractère accessoire aux saisies de ce constat.

Attendu que le constat dont s'agit a été requis par la société COBRA S.r.l. de l'huissier de justice qu'elle avait chargé d'exécuter les opérations de saisie-contrefaçon autorisées le jour même ; qu'il était demandé à l'huissier instrumentaire *de placer sous scellés ouverts et d'annexer au constat les pièces présentées à l'appui de la requête présentée ce jour (là) au président du tribunal de grande instance de BOBIGNY ;*

que maître Nicole B, huissier de justice associée à BOBIGNY, *étant à 11 heures 30 dans le hall 6 Cellule Copyright du Parc des expositions de VILLEPINTE*, a ainsi placé sous scellés ouverts des boutons pressions présentés par la société COBRA comme objets du brevet, et annexé les pièces suivantes :

- *catalogue du salon MOD 'AMONT*
- *factures de commercialisation de la société BOTTONIFICIO B.A.P.*
- *copie du brevet n ° 0 855 865 de la société COBRA*
- *photographie du stand de la société BOTTONIFICIO B.A.P. au salon MOD AMONT.*

Attendu qu'en préambule de son procès-verbal, l'huissier rappelle que cette mission lui est confiée *préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon devant se dérouler ce jour au préjudice de la société BOTTONIFICIO, exposant stand G16 -Hall 3 salon MOD AMONT ;*

qu'elle n'a procédé à aucune constatation mais s'est contentée de placer sous scellés ou d'annexer des pièces fournies par la COBRA S.r.l. qui les avait elle-même apportées au salon susvisé ;

que ces opérations se rattachaient donc directement à la procédure de saisie-contrefaçon dont il a ci-dessus été jugé qu'elle ne pouvait être pratiquée à la demande de la COBRA S.r.l..

Attendu dans ces conditions que le procès-verbal de constat en date du 26 février 2004 est entaché de nullité et sera donc écarté des débats.

Sur la nullité du procès-verbal de constat du 23 septembre 2004 :

Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent la nullité du procès-verbal de constat dressé le 23 septembre 2004 aux motifs que les opérations, effectuées dans un lieu privé sans autorisation judiciaire préalable, constituent un détournement de la procédure de saisie-contrefaçon.

Attendu que ce procès-verbal a été dressé à la requête des sociétés COBRA TRADE SA et COBRA S.r.l. au salon MOD'AMONT se déroulant dans le Parc des expositions à VILLEPINTE ;

que l'huissier instrumentaire, s'étant placé à proximité du stand G 16 où se trouvait la société BOTTONIFICIO B.A.P., a, à partir des allées du salon, observé un subordonné des requérantes se présenter sur ce stand, être reçu par un employé présent sur les lieux, réceptionner un document de couleur bleu puis le lui remettre ; qu'il a décrit ce document qu'il a ensuite placé sous scellés ouverts ainsi que le *catalogue du salon MOD 'AMONT - collections hiver winter collections 2005/2006* ;

que ce faisant, l'huissier s'est cantonné à son rôle de constatant et n'a effectué aucune opération assimilable à une saisie-contrefaçon ;

que par ailleurs, si les stands des exposants à un salon professionnel sont autant de lieux privés recevant du public, les allées du salon, destinées à la circulation des personnes, constituent un espace public.

Attendu dans ces conditions que les sociétés COBRA n'avaient pas à solliciter l'autorisation préalable du président du tribunal de grande instance pour faire établir un tel constat

#### Sur la nullité du contrat de licence :

Attendu que la société BOTTONIFICIO B.A.P. poursuit la nullité du contrat de licence conclu entre les sociétés COBRA au motif que la société COBRA TRADE SA n'était pas encore titulaire du brevet sur lequel elle a consenti la licence.

Attendu en effet qu'il ressort des pièces communiquées que la licence ci-dessus évoquée, portant notamment sur la demande de brevet européen n° 96934677.4, a été concédée par la société COBRA TRADE SA à la société COBRA S.r.l. le 21 janvier 2000, soit à une date antérieure à la cession de cette demande intervenue entre les parties selon contrat du 29 février 2000.

Mais attendu que la société COBRA TRADE SA, devenue propriétaire du brevet dont s'agit, n'est pas revenue sur la convention qu'elle avait conclue et qui demeure applicable entre les parties ;

qu'en outre, la société BOTTONIFICIO B.A.P., tiers à ce contrat, n'a pas qualité pour en solliciter l'annulation ;

qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler cet acte en ce qu'il porte sur le brevet européen n° EP 0 855 865 B 1.

#### Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties à ce stade de la procédure.

**PAR CES MOTIFS :**

Le tribunal,

Statuant en audience publique, contradictoirement et par jugement avant dire droit au fond non susceptible d'appel immédiat,

Annule les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés à la requête de la société COBRA S.r.l. les 26 et 27 février 2004 sur les stands du salon MOD'AMONT respectivement tenus par la société BOTTONIFICIO B.A.P. et la société MORITO EURL ainsi que les actes subséquents.

En conséquence,

Ordonne la mainlevée des saisies réelles et la restitution aux sociétés BOTTONIFICIO B.A.P. et MORITO EURL des objets et documents respectivement saisis.

Annule le procès-verbal de constat dressé le 26 février 2004 par maître Nicole B, huissier de justice associée à BOBIGNY, à la requête de la société COBRA S.r.l..

En conséquence,

Ecarte des débats ce constat communiqué par les demanderesses sous le numéro 7.

Rejette toutes autres demandes.

Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 9 juin 2005 pour conclusions sur le fond des sociétés BOTTONIFICIO B.A.P. et MORITO EURL.

Réserve les dépens.