

FAITS ET PROCEDURE

La société SERME est titulaire du brevet d'invention n 79 11933, déposé le 10 MAI 1979, et délivré le 12 OCTOBRE 1984.

Ce brevet a pour titre : "nouveau plastisol à base de polychlorure de vynile et d'un mélange plastifiant et application à la protection de supports pour montages d'électrolyse."

Préalablement autorisée, la société SERME a fait procéder le 3 JUIN 1996 par M C, Huissier de Justice, à une saisie contrefaçon d'échantillons et de documents dans les locaux de l'usine de la société SYNTHESIA, située à Pont Ste Maxence (Oise).

Préalablement autorisée, la société SERME a fait procéder le 3 JUIN 1996 par M L, à une saisie contrefaçon d'échantillons et de documents dans les locaux de l'usine de la société FIME située à Montsout (Val d'Oise).

Les responsables de la société FIME ont déclaré fabriquer des cadres métalliques, cadres qui sont revêtus de plastisol et s'approvisionner en plastisol auprès de la société SYNTHESIA.

Estimant que le produit dit "plastisol" fabriqué et commercialisé par la société SYNTHESIA, et utilisé à des fins commerciales par la société FIME, est protégé par les revendications 1 à 9 de son brevet, et destiné à la protection des supports particuliers conformément aux revendications 10 et 11 de son brevet, la société SERME a, par actes des 17 JUIN 1996, assigné d'une part la société SYNTHESIA et d'autre part la société FIME aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon, expertises et réparations.

Il a été procédé, le 18 octobre 1996, sur demande de la société SERME, à la jonction de ces deux procédures.

La société SERME demande au Tribunal de désigner un expert avec pour mission de :

- recueillir les explications des parties ; et se faire remettre toutes pièces utiles et en particulier la copie complète, sans ligne noircie, des bons de fabrication 413800, 415137 et 415136 ;
- "se faire remettre l'ensemble des documents saisis ; distinguer parmi ces documents ceux qui sont susceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon alléguée ; demander la reconstitution des mentions noircies au moment de la saisie" ;
- procéder à toutes analyses physiques et chimiques et examens, permettant au Tribunal d'apprécier la réalité de la contrefaçon et en particulier, "constater la présence dans ces produits d'une résine PVC, d'un plastifiant, d'un thixotropiant et d'un stabilisant thermique et préciser la nature et la concentration de chacun d'eux ; mesurer la viscosité avant cuisson par un viscomètre de Brookfield ; mesurer la dureté SHORE A, la résistance à la rupture, l'allongement et la résistance à la traction après cuisson".
- donner tous éléments au tribunal de nature à lui permettre de déterminer le montant de la réparation due et donner son avis.

La société SERME entend en outre que les frais d'expertise soient supportés par la société SYNTHESIA. Elle fait valoir que la procédure d'expertise a été rendue nécessaire par la demande d'apposition des scellés formulée par la société SYNTHESIA devant l'huissier en se prévalant d'une soit-disant confidentialité de certains documents concernant des procédés de fabrication, alors que ces documents sont en réalité de nature à établir la composition du produit argué de contrefaçon.

La société FIME conclut au fond et pour s'opposer à la demande d'expertise. Elle fait valoir sur ce point que la nomination d'un expert ne saurait permettre à la société SERME de suppléer à l'exigence d'une démonstration préalable d'utilisation de produits contrefaits dont elle connaissait l'existence depuis le 8 mars 1988 et que la démarche de la société SERME a pour but de détourner la formulation de la société SYNTHESIA antérieure au dépôt du brevet SERME.

La société SYNTHESIA s'oppose à l'expertise de ses produits, estimant que l'expertise ne saurait suppléer à la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve de la contrefaçon, et que la société SERME n'agit que dans le but de connaître ses secrets de fabrique. Elle s'oppose également à l'ouverture des scellés en indiquant que les documents saisis contiennent les formules de fabrication qu'elle a mises au point.

La société SYNTHESIA ajoute que "la demande formée par la société SERME constitue une violation des dispositions de l'article L 615-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle". Elle fait sur ce point valoir que le produit incriminé par la société SERME ne présente pas les mêmes caractéristiques que le produit qui pourrait être obtenu par le brevet invoqué ; que pour déterminer si le produit obtenu par le procédé breveté était nouveau, il faut au préalable vérifier la nouveauté et la brevetabilité de l'invention revendiquée par la société SERME ; que la demanderesse n'a pas accompli "d'efforts raisonnables" pour déterminer le procédé utilisé par le présumé contrefacteur ; que l'inversion de la charge de la preuve emporte des conséquences particulièrement graves sur la violation de ses secrets de fabrication.

La société SYNTHESIA invoque dans le corps de ces dernières écritures, la nullité du brevet de la demanderesse, car non susceptible d'application industrielle. Elle demande à titre subsidiaire, au tribunal de désigner un expert chargé de vérifier que "le procédé décrit par le brevet SERME permet de fabriquer un plastisol aux caractéristiques annoncées, particulièrement en ce qui concerne la viscosité et la dureté" et plus subsidiairement encore chargé de déterminer s'il existe des différences entre les plastisols obtenus à partir ses procédés et celui obtenu à partir du brevet SERME.

En tout état de cause, la société SYNTHESIA demande au tribunal de dire que l'expert devra faire connaître ses conclusions sans communiquer aux parties directement ou indirectement les méthodes, formules et procédés permettant la fabrication des plastisols, et de dire n'y avoir lieu à l'ouverture des scellés consécutifs aux opérations de saisie du 3 JUIN 1996. Elle sollicite une somme de 100 000 francs pour procédure abusive et vexatoire et une somme de 30 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de la Propriété Intellectuelle.

La société SERME maintient ses demandes, en rappelant que l'article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, lui impose la charge de la preuve de la contrefaçon ; que la société SYNTHESIA n'est pas fondée à lui reprocher de vouloir détourner ses secrets de fabrique alors qu'elle a classiquement demandé un examen des documents saisis "sous le sceau du secret".

DECISION

Le brevet SERME est relatif à un "nouveau plastisol à base de polychlorure de vynile et d'un mélange plastifiant et application à la protection de supports pour montages d'électrolyse."

En invoquant les dispositions de l'article L 615-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle relatives aux seuls brevets ayant pour "objet un procédé d'obtention d'un produit", la société SYNTHESIA sous-entend que le brevet SERME serait un brevet de procédé.

En toute hypothèse, et en droit, l'article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que le propriétaire d'un brevet a la possibilité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime. La charge de la preuve de la contrefaçon pèse donc sur le seul demandeur.

S'agissant des brevets de procédés dont la nature rend parfois aléatoire la démonstration de la contrefaçon par le demandeur, l'article L 615-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, permet au Tribunal de renverser la charge de la preuve, en ordonnant au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d'apporter cette preuve, il sera, à certaines conditions, présumé contrefacteur.

Ces dispositions ont été adoptées dans l'intérêt du demandeur en contrefaçon, afin de pallier la difficulté de preuve que peut rencontrer le titulaire d'un brevet de procédé. Elles supposent que le Tribunal ait préalablement "ordonné au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté".

Ces dispositions sont en l'espèce invoquées par le défendeur en contrefaçon, alors même que d'une part le demandeur ne soutient pas être titulaire d'un brevet de procédé (au moins s'agissant des revendications 1 à 9), que d'autre part le demandeur n'a pas sollicité du Tribunal un renversement de la charge de la preuve, et qu'enfin, le tribunal n'a, en l'état, imposé au défendeur la charge d'aucune preuve.

La société SYNTHESIA n'est par conséquent pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L 615-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La charge de la preuve de la contrefaçon pèse, par application de l'article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle sur la société SERME. Celle-ci a été autorisée, par ordonnances des 17 et 19 avril 1996, à pratiquer deux saisies contrefaçon.

M C a saisi dans les locaux de la société SYNTHESIA quatre échantillons de plastisol : CB 510 824 (2 boîtes) couleur gris noir ; CB 551 723 (2 boîtes) couleur vert ; CB 206 108 (2 boîtes) couleur bleu ; CB 619 859 (2 boîtes) couleur noir.

L'Huissier a en outre saisi 7 documents en photocopie, dont 3 documents comprennent des parties noircies. Il précise : "il m'a été observé par Monsieur S (directeur général de la société SYNTHESIA) que les parties noircies ...ne concernent que des procédés de fabrication à l'exclusion de tout constituant chimique, ce que j'ai pu constater à la lecture de l'original". L'ensemble de ces documents a été placé sous enveloppe scellée et déposé avec quatre échantillons de plastisol au greffe du Tribunal de grande instance de Senlis.

M L a déposé au greffe du Tribunal de Pontoise une boîte de plastisol gris CB 510 824, une plaquette de la société FIME et un bon d'expédition, saisis dans les locaux de la société FIME.

Les défenderesses s'opposent tant l'expertise des échantillons saisis qu'à la levée des scellés.

La société SYNTHESIA invoque les termes d'un courrier adressé en 1993 à la société SERME par son conseil en brevets lui indiquant que les résultats d'examen d'un échantillon du plastisol commercialisé par la société FIME, n'était pas suffisant pour engager une action en contrefaçon, et lui conseillant pour un examen supplémentaire éventuel des échantillons du revêtement incriminé, de prendre contact avec un laboratoire d'analyse spécialisé. Elle fait valoir que ce courrier démontre que la société SERME a renoncé à engager les frais nécessaires à des analyses approfondies, et entend par la présente procédure lui faire supporter ces frais.

La société FIME soutient que la société SERME connaissait l'existence de produits argués de contrefaçon depuis le 8 mars 1988.

Indépendamment de toute autre considération, force est de constater qu'en l'état, aucun élément dans les pièces produites par les sociétés SYNTHESIA et FIME ne démontre que les produits mentionnés dans les courriers qu'elles versent aux débats, soient identiques aux produits saisis argués de contrefaçon.

Les défenderesses soutiennent également que l'expertise ne peut suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve.

Cependant, la simple description des plastisols litigieux ne permet pas d'en déterminer la composition. Il ne peut être reproché à la société SERME de ne pas avoir préalablement fait procéder par un laboratoire spécialisé à une expertise non contradictoire. Seule en effet une expertise contradictoire des produits saisis permettra de déterminer s'ils sont

composés, dans les proportions revendiquées par le brevet, d'une résine PVC et des mélanges revendiqués, et si plus généralement ils reproduisent les caractéristiques essentielles de l'invention.

Les défenderesses font enfin valoir que les documents saisis et placés sous scellés sont confidentiels car révèlent les formules de fabrication des produits de la société SYNTHESIA.

En application de l'article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, le saisissant doit avoir accès à tous les documents susceptibles de contribuer à la preuve de la contrefaçon, et uniquement à ceux-là.

Il ne saurait, sous prétexte de confidentialité, être laissé à la seule latitude du saisi, le soin de qualifier de confidentiels ou non les documents trouvés dans son usine.

Il convient par conséquent de désigner un expert avec pour mission, après s'être fait remettre par la société SYNTHESIA les documents saisis n 9 à 11 comportant en clair les parties noircies lors de la saisie, d'examiner sous le sceau de la confidentialité les documents placés sous scellés par M C et ceux que lui aura remis la société SYNTHESIA ; de faire le tri entre les pièces qui revêtent en tout ou partie un caractère confidentiel, et celles qui sont de nature à prouver la contrefaçon invoquée ; d'examiner si les documents susceptibles d'être librement échangés suffisent à déterminer si les produits plastisols saisis reproduisent les caractéristiques essentielles de l'invention, et dans la négative de procéder à l'analyse technique des échantillons saisis ; dans tous les cas, de donner au tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur la contrefaçon alléguée.

Aucun motif ne justifie que les frais de l'expertise soient avancés par les défenderesses.

La société SERME sera déboutée en l'état de sa demande d'expertise comptable formée alors que le tribunal n'a pas statué sur la contrefaçon.

La société SYNTHESIA soutient avoir vérifié en laboratoire la faisabilité du brevet SERME et s'être ainsi rendue compte que l'invention n'était pas susceptible d'application industrielle. Elle ne produit cependant aucune pièce à l'appui de cette affirmation. A défaut de tout commencement de preuve, la société SYNTHESIA ne peut qu'être déboutée en l'état de ses demandes d'expertise formées à titre subsidiaire.

Il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, sur toutes les demandes formées par les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, avant dire-droit, par jugement contradictoire,

Vu les articles L 615-1 et R 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Vu la consultation de l'INPI et la réponse de cet organisme.

Ordonne une expertise.

Désigne en qualité d'expert :

Monsieur Michel D