

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS**  
**JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2011**

3ème chambre 3ème section  
N°RG : **10/05261**  
N°MINUTE:'

**DEMANDERESSE**

**Société IMAGINE EYES - S.A.**

[...]

91400 ORSAY

représentée par Me Cyrille AMAR, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #P515

**DEFENDERESSE**

**Société ALPAO - S.A.S.**

Route de Meylan

38330 BIVIERS

représentée par Me Xavier GODARD, avocat au barreau de LYON,  
Me Pascal GOURDAULT MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #K0184

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Agnès T, Vice-Président

Anne CHAPLY, Juge, *signataire de la décision*

Mélanie B. Juge

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

**DEBATS**

A l'audience du 13 Décembre 2010  
tenue en audience publique

**JUGEMENT**

Prononcé par remise de la décision au greffe  
Contradictoire  
en premier ressort

**EXPOSE DU LITIGE**

Le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) et l'Université Joseph Fourier (UJF) de Grenoble sont copropriétaires de deux brevets intitulés "miroirs déformables", protégeant un dispositif optoélectrique comprenant une membrane réfléchissante, qui sont les suivants:

- un brevet français FR 2 876 460 déposé le 12 octobre 2004 et délivré le 18 mai 2007 et
- une demande de brevet européen EP 1800175 déposée le 12 octobre 2005 sous priorité de la demande FR 04 52 342.

Suivant contrat du 17 mai 2005, le CNRS et l'UJF ont concédé à la société IMAGINE EYES une licence exclusive d'exploitation dans tous les domaines, à

l'exception de l'astronomie, sur ces brevets et sur un savoir-faire portant sur la mise en application de l'invention brevetée.

Le domaine de l'astronomie était réservé au Laboratoire d'Astrophysique de l'Observatoire de Grenoble, unité mixte du CNRS et de l'UJF, à l'origine de l'invention protégée par les brevets.

La société ALPAO, créée en 2006 par une filiale de l'UJF, bénéficie d'une licence exclusive d'exploitation des deux brevets pour le domaine de l'astronomie.

En 2006, les sociétés IMAGINE EYES et ALPAO se sont engagées réciproquement à se transmettre les coordonnées des prospects dans leurs domaines respectifs.

La société IMAGINE EYES indique avoir découvert au début de l'année 2008 que la société ALPAO faisait la promotion de miroirs déformables en dehors du domaine de l'astronomie et dit avoir demandé au CNRS d'intervenir, via la société France Innovation Scientifique et Transfert (FIST), organisme chargé de la gestion du contrat de licence avec la demanderesse.

La société ALPAO ayant poursuivi son exploitation de miroirs déformables en dehors du domaine de l'astronomie, le CNRS a autorisé la société IMAGINE EYES à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ALPAO, ce qui a été réalisé le 1<sup>er</sup> mars 2010, sur une autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris rendue le 25 février 2010.

Lors de la saisie, 77 documents ont été prélevés et placés sous scellés à la demande de la société ALPAO.

Par acte d'huissier délivré le 30 mars 2010, la société IMAGINE EYES a fait assigner la société ALPAO en communication de pièces, contrefaçon partielle de brevet et concurrence déloyale.

Le juge de la mise en état a été saisi par la société IMAGINE EYES d'un incident tendant à la désignation d'un expert afin de déterminer lesquels des 77 éléments saisis se rapportent aux actes de contrefaçon, demande à laquelle s'est opposée la société ALPAO en soulevant l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société demanderesse.

Suivant ordonnance rendue le 15 octobre 2010, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur la demande d'expertise et ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'action.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2010, la société ALPAO demande au tribunal, vu l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et le contrat de licence conclu entre la CNRS, l'UJF et la société IMAGINE EYES, de:

DECLARER irrecevable l'action en contrefaçon de brevet exercée par une personne sans qualité;

PRONONCER l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisée le 1<sup>er</sup> mars 2010 avec toutes les conséquences de droit ;

DIRE mal fondée l'action en concurrence déloyale et parasitaire de la société IMAGINE EYES et la DEBOUTER de toutes les prétentions articulées à ce titre;

Recevant la demande reconventionnelle de la société ALPAO,

DIRE que la société IMAGINE EYES a engagé sa responsabilité à son égard,

En réparation, la CONDAMNER à payer à la société ALPA la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire;

CONDAMNER la société IMAGINE EYES à payer à la société ALPAO une indemnité de procès sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 30 000 euros ;

CONDAMNER la société Imagine Eyes aux dépens de l'instance et aux frais de justice, en admettant la SELARL Artemia, avocats au barreau de Paris, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'action, la société ALPAO excipe des termes du contrat de licence conclu entre le CNRS et la société IMAGINE EYES, déroatoires aux dispositions de l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, qui privent la licenciée du droit d'exercer seule et à titre personnel l'action en contrefaçon, en l'absence de mandat.

Elle relève que les demandes en annulation et en interprétation des termes de la licence doivent être dirigées à l'encontre des bailleurs de licence et subsidiairement, conclut à la validité de la clause limitant le droit d'action de la licenciée.

Enfin, la société ALPAO conteste toute autorisation donnée par les bailleurs et relève à ce titre que l'université Joseph FOURNIER n'a jamais consenti aux actions de la société IMAGINE EYES.

Elle évoque par ailleurs sans en faire la demande, la nécessité d'un sursis à statuer sur l'action en contrefaçon, dans l'attente de l'examen de la demande de brevet européen visant la France, soulève la nullité de la saisie contrefaçon opérée le 1<sup>er</sup> mars 2010 à défaut d'assignation régulière dans le délai de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle et conteste le bien fondé de la demande en concurrence.

A titre reconventionnel, elle sollicite l'indemnisation de son trouble commercial résultant de la présente procédure.

Dans ses dernières écritures signifiées le 22 novembre 2010 par voie électronique, la société IMAGINE EYES demande au tribunal de :

A titre principal:

- JUGER recevable l'action en contrefaçon intentée par la société IMAGINE EYES ;

- RENVOYER les parties devant le juge de la mise en état pour qu'il soit statué sur la demande d'expertise formulée par la société IMAGINE EYES;

A titre subsidiaire:

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la communication par IMAGINE EYES du pouvoir l'autorisant à agir en contrefaçon en nom et place des titulaires des brevets;

En tout état de cause

JUGER recevable l'action en concurrence déloyale; CONDAMNER la société ALPAO à verser à la société IMAGINE EYES la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ALPAO aux entiers dépens de l'instance.

La société IMAGINE EYES se prévaut de l'article 31 du code de procédure civile pour demander au tribunal d'écarter la clause 13.2 du contrat de licence, contraire à l'ordre public français en ce qu'elle permet au licencié d'agir en contrefaçon de brevet au nom du breveté, en contravention au principe selon lequel nul ne plaide par procureur en France, au profit de l'article L. 615-2, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle et indique à ce titre avoir mis les brevetés en demeure d'agir préalablement à l'introduction de l'instance.

Subsidiairement, elle demande au tribunal d'interpréter la clause contractuelle litigieuse et d'en déduire que le mandat d'agir pour le compte des titulaires du brevet s'interprète en une autorisation de ceux-ci, laquelle a été valablement donnée par le CNRS en sa qualité de représentant des deux titulaires du brevet, tant pour la saisie-contrefaçon que pour la présente action. Elle souligne en toute hypothèse que l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle donne à chacun des copropriétaires la faculté d'agir en contrefaçon à son seul profit.

A titre très subsidiaire, conformément à l'article 13.2 c) alinéa 2 du contrat de licence, la société IMAGINE EYES sollicite un sursis à statuer afin que les titulaires de brevets lui donnent l'autorisation d'agir.

Elle conclut enfin à la recevabilité de son action en concurrence déloyale.

Une ordonnance de clôture partielle sur la question de la recevabilité de la société IMAGINE EYES a été rendue le 23 novembre 2010.

### **EXPOSE DES MOTIFS**

Aux termes de l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, *l'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.*

*Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.*

En l'espèce, il ressort de l'article 13-2-b) de la licence exclusive de brevets et de savoir-faire n°L05056 conclue les 11 avril, 4 et 17 mai 2005 entre le CNRS, l'UJF et

la société IMAGINE EYES, régulièrement inscrite le 18 septembre 2008 au registre national des brevets, que *"en tant que licencié exclusif dans le seul DOMAINE (concéder en licence), IMAGINE EYES ne peut agir seul en contrefaçon à l'encontre des tiers. Si les ETABLISSEMENTS (CNRS et UJF) décidaient de ne pas agir en contrefaçon et si IMAGINE EYES souhaitait agir, les ETABLISSEMENTS pourraient, s'ils le souhaitent et sous réserve des droits déjà accordés à des tiers dans le TERRITOIRE, donner mandat à IMAGINE EYES pour agir au nom des ETABLISSEMENTS"*.

Il en résulte que le contrat de licence litigieux, opposable aux tiers du fait de son inscription au registre national des brevets, déroge au droit conféré au licencié exclusif par l'article précité et il s'ensuit que la société IMAGINE EYES ne peut valablement introduire une action en contrefaçon sans mandat des brevetés.

La société IMAGINE EYES demande au tribunal d'écarter l'application de cette clause contractuelle au motif qu'elle est contraire à l'ordre public français selon lequel nul ne plaide par procureur alors que la licence soumettrait l'action de la licenciée à la délivrance d'un mandat pour agir aux noms des brevetés.

Cependant, le tribunal relève que l'assignation porte sur les actes de contrefaçon allégués à rencontre de la société ALPAO et sur l'indemnisation des préjudices propres de la société IMAGINE EYES, qui ne peut prétendre en l'espèce plaider pour le compte des brevetés.

En outre, le CNRS et l'UJF, en leur qualité de brevetés, ne sont pas en la cause et il n'y a dès lors pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur la validité d'une telle clause, dès lors qu'elle est conforme à l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, ni d'interpréter le contrat, lequel soumet l'action de la licenciée à la délivrance d'un mandat des brevetés.

Or, la société IMAGINE EYES verse aux débats un courrier émanant du CNRS en date du 9 novembre 2010 par lequel ce dernier déclare *"ne pas s'opposer à la poursuite de l'action menée devant le tribunal de grande instance de Paris par la société IMAGINE EYES en sa qualité de licencié exclusif dans tous les domaines hors astronomie de la famille de brevets mentionnée en objet à l'encontre de la société ALPAO ...le CNRS s'en remet à justice pour déterminer si la société ALPAO a commis ou non les actes qui lui sont reprochés"*.

Il s'induit de ce courrier que le CNRS, agissant pour le compte des deux brevetés conformément à la clause 13.2 b), a autorisé l'action de sa licenciée en toute connaissance de cause et s'en est remis à justice pour déterminer l'existence d'actes de contrefaçon qu'auraient commis son autre licenciée, la société ALPAO.

En toute hypothèse, l'existence et l'étendue du mandat confié le 9 décembre 2009 par les établissements brevetés à la société IMAGINE EYES concerne les rapports contractuels des parties à la licence et la société ALPAO, tiers au contrat, est irrecevable à en contester la portée ou à s'en prévaloir, la clause n'étant stipulée qu'en faveur des titulaires du brevet et non en faveur du tiers assigné en contrefaçon.

Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la société IMAGINE EYES, régulièrement autorisée par les brevetés, a qualité à agir en contrefaçon à rencontre de la société ALPAO.

Le tribunal n'étant saisi que de la recevabilité de l'action, il n'y a pas lieu, ainsi que le soulève la demanderesse, de statuer sur les moyens développés par la société ALPAO sur la demande en concurrence déloyale et sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles sur lesquels il sera statué par jugement rendu sur le fond.

### **PAR CES MOTIFS.**

#### **LE TRIBUNAL,**

par jugement avant-dire-droit rendu publiquement, par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

DIT que l'action en contrefaçon intentée par la société IMAGINE EYES à rencontre de la société ALPAO est recevable;

RENVOIE les parties devant le juge de la mise en état pour qu'il soit statué sur la demande d'expertise formée par la société IMAGINE EYES;

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 avril 2011 à 16h30 pour dépôt de dossier sur la demande d'expertise, qui a déjà fait l'objet d'une plaidoirie ;

DIT que les dernières écritures éventuelles devront être signifiées au plus tard le 20 février 2011 (date relais) pour la société IMAGINE EYES et le 20 mars 2011 (date relais) pour la société ALPAO;

RESERVE les dépens et le sort des frais irrépétibles.