

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS  
**3ème chambre 3ème section**  
N°RG: 13/00816

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Novembre 2013

### **DEMANDERESSE**

**Société HCT Asia Ltd** Société de droit hongkongais précédemment sise The Centrium [...] 12F 5A Central, Hong Kong agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Unil 202, 2nd Floor. Dina House 11. Duddell Street. Central. Hong Kong représentée par Me François POC1ART. de la SCP AUGUST &DI-BOUZY &ASSOCIES. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

### **DEFENDERESSE**

**S.A. JACKEL FRANCE** Société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] sur Seine représentée par Maître Yves B1ZOLLON de l'A BIRD & BIRD A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255

### **MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT**

Marie S). Vice-Présidente  
assistée de Marie-Aline P. Greffier

### **DEBATS**

A l'**audience du 10** Septembre 2013. avis a été donné aux avocats que l'**ordonnance** serait rendue **le 29** Novembre 2013.

### **ORDONNANCE**

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

### **EXPOSE DU LITIGE**

La société HCT ASIA Ltd -ci-après IICT-immatriculée à Hong Kong, est spécialisée dans les emballages pour produits cosmétiques. Elle appartient au groupe HCT qui produit notamment des emballages cosmétiques et est le leader mondial dans les composants en zamak qu'elle commercialise aux groupes DIOR et L'OREAL.

La société HCT est titulaire du brevet français intitulé « *Distributeur avec embout de stockage thermique* » déposé le 5 novembre 2007 et publié le 14 novembre 2008 sous le numéro FR 2 915 972. sous priorité d'une demande US 11747078. Ce brevet a été délivré, avec des revendications modifiées, le 31 mai 2013.

La société JACKEL FRANCE - ci-après JACKEL- a pour activité la commercialisation de l'importation d'accessoires liés à l'industrie du luxe et de la beauté et est situation de concurrence dans ce secteur avec la société HCT.

La société JACKEL a mis au point un applicateur Cool Touch, décrit comme *"une alternative économique destinée à produire un effet frais pour les soins de la peau ou l'application du maquillage. Les têtes, en aluminium anodisé, offrent d'innombrables possibilités de couleurs"*.

Ce produit a été présenté au salon du luxe Pack à Monaco en automne 2011 et a été commercialisé à la société VICHY en octobre 2012 pour contenir des produits de marque NORMADHRM.

Estimant que ces applicateurs reproduisaient les revendications de sa demande de brevet, la société HCT a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, à la société JACKEL, le 4 décembre 2012, une mise en demeure de cesser immédiatement la promotion et la commercialisation de son embout Cool Touch.

Autorisée par ordonnance du 17 décembre 2012 du président du tribunal de grande instance de Paris, la société HCT a fait procéder le 19 décembre à des opérations de saisie-contrefaçon notamment au siège social de la société JACKEL.

Par courrier du 19 décembre 2012, le conseil de la société JACKEL a contesté l'existence d'actes de contrefaçon.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 21 janvier 2013, la société HCT a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société JACKEL en contrefaçon des revendications de son brevet du fait de l'importation, l'offre à la vente et la vente de distributeurs à embout de stockage thermique, notamment les distributeurs de type COOL Touch.

Par conclusions du 4 juin 2013, la société HCT a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'interdiction provisoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2013, la société HCT demande au juge de la mise en état de :

- Dire qu'en important, offrant à la vente, vendant les distributeurs avec embout de stockage thermique, dont notamment les distributeurs du type *Cool Touch*, la société JACKEL FRANCE SAS a commis des actes de contrefaçon du brevet 1;R 2 915 972 BI de la société HCT AS IA Ltd.. à savoir la revendication 7 en combinaison avec la revendication 1, la revendication 15 en combinaison avec la revendication 14 et en combinaison avec la revendication 1, la revendication 19 en combinaison avec la revendication 1, la revendication 23 en combinaison avec la revendication 1.

En conséquence :

- Interdire à titre provisoire à la société JACKEL FRANCE SAS la poursuite des actes de contrefaçon, et notamment la fabrication, production, la reproduction, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation ou la détention des distributeurs avec embout de stockage thermique ou de toute autre distributeur contrefaisant ;

- Assortir cette interdiction d'une astreinte de 10 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir : dire que la diffusion de chaque brochure publicitaire constituera une infraction distincte : dire encore que toute journée de diffusion sur chaque site internet constituera aussi une infraction distincte : dire

encore que la vente de chaque distributeur individuel constituera une infraction distincte.

- Ordonner à la société JACKEL FRANCE SAS de rappeler des circuits commerciaux, entre quelques mains qu'ils soient et à leurs frais, tous les produits contrefaisants, en ce compris tous les distributeurs vides avec embout de stockage thermique actuellement vendus, dans un délai d'un mois passé la signification du jugement ;
  - Assortir cette injonction de rappeler les produits d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois et d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée passée ce délai d'un mois, chaque produit non rappelé constituant une infraction distincte :
  - Ordonner à la société JACKEL FRANCE SAS de faire procéder, dans un délai d'un mois passé la signification du jugement, à la destruction des distributeurs avec embout de stockage thermique, sous contrôle de tout huissier qu'il plaira à la société HCT ASIA Ltd. de choisir, les frais de destruction et d'huissier restant à la charge des sociétés condamnées;
  - Assortir cette injonction de destruction d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois et d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée passée ce délai d'un mois, chaque produit non détruit constituant une infraction distincte :
  - 
  - Subsidiairement, subordonner l'exécution de ces mesures provisoires à la constitution par HCT ASIA Ltd. d'une garantie à hauteur de 120 000 € T.T.C., la garantie étant apportée par une caution d'un établissement bancaire sis dans l'Union européenne, irrévocable, inconditionnelle, illimitée dans le temps;
- En tout état de cause,
- Dire et juger que le tribunal sera juge de l'exécution du jugement à intervenir, en application de l'article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, en ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;
  - Condamner la société JACKEL FRANCE SAS à verser la somme de 100 000 euros, à la société HCT ASIA Ltd. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
  - Condamner la société JACKEL FRANCE SAS aux entiers dépens, lesquels incluront les frais engagés pour les constats et les saisies- contrefaçon, et autoriser la SCP August & Debouzy et Associés, avocats, et prise en la personne de Me P à les recouvrer directement dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
  - Dire l'ordonnance exécutoire de plein droit à titre provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie sauf précédemment visée.

**Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2013, la société JACKEL** demande de :

- débouter la société HCT ASIA de toutes ses demandes,
- subsidiairement, suspendre le caractère exécutoire de toute mesure qui pourrait être ordonnée au séquestre par la demanderesse d'une somme de 2.000.000 d'euros entre les mains du Monsieur I de l'ordre de Paris, affectée à la réparation du dommage pouvant résulter de l'application d'une mesure d'interdiction,

- condamner la demanderesse à lui payer à la somme de 700.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, dont distraction.

## **SUR CE**

L'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à rencontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (...)

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente".

En vertu de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les mesures d'interdiction. Celles-ci ne peuvent être prononcées que si la vraisemblance de l'atteinte aux droits du breveté est établie.

Cette condition implique que le brevet ne soit pas manifestement nul et il convient donc d'examiner les contestations de ce titre formulées par la société JACKEL.

S'agissant de la portée du brevet, il suffit d'indiquer que d'après la description, il vise à améliorer l'art existant des distributeurs cosmétiques et médicaux destinés à la peau en proposant un traitement thermique. Il porte sur un distributeur avec un embout de stockage thermique ayant des capacités thermiques relativement élevées, capable de stocker et de retenir l'énergie thermique afin d'appliquer un produit localement.

La revendication 1 porte sur *"un distributeur comprenant*

*- un boîtier ayant un réservoir pour contenir un produit ; et*  
*- un embout de stockage thermique couplé au boîtier, l'embout de stockage thermique ayant une face d'application pour appliquer le produit sur une surface et une voie de passage de distribution de produit s'étendant à travers l'embout de stockage thermique et se terminant par une ouverture dans la face d'application".*

La revendication 7 porte sur un *"distributeur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'embout de stockage thermique comprend un corps constituant une majeure partie de l'embout de stockage thermique et un applicateur couplé au corps".*

La revendication 14 est ainsi rédigée : *"distributeur selon l'une quelconque des revendications 7 à 13, dans lequel l'applicateur est couplé au corps par un adhésif, un montage à la presse, un ajustement par emboîtement, une ou plusieurs nervures ou un ou plusieurs arpillons".*

Quant à la revendication 15, elle porte sur un *"distributeur, selon la revendication 14, dans lequel l'applicateur est couplé au corps par une ou plusieurs nervures".*

La revendication 19 a pour objet un *"distributeur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'embout de stockage thermique est fixé par le boîtier contre le mouvement par rapport au boîtier"*:

Enfin la revendication 23 porte sur *"un distributeur selon l'une des quelconque revendications 1 à 21, comprenant :*

- *un boîtier ayant un réservoir pour contenir un produit ; et*
- *un embout de stockage thermique comprenant un corps constituant une majeure partie de l'embout de stockage thermique et comportant une pluralité de nervures,*
- *un applicateur relativement fin coupé au corps au moyen de la pluralité de nervures"*.

L'homme du métier est défini par la société HCT comme "l'homme des tubes pour cosmétiques". Au vu du problème que vise à résoudre le brevet, à savoir la création d'un contenant de produits cosmétique ayant un embout de stockage thermique, l'homme du métier doit être défini comme un ingénieur spécialisé dans le domaine des contenants cosmétiques.

S'agissant de la revendication 1, la société JACKEL oppose tout d'abord l'insuffisance de description, au motif que l'embout de stockage thermique doit avoir une certaine épaisseur, qui n'est pas mentionnée dans le brevet.

La société HCT répond que la description fournit des exemples de matériaux et de dimensions.

En vertu de l'article L. 613-25-b du code de la propriété intellectuelle *le brève! est déclaré nul par décision de justice s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.*

La description suffisante est celle qui permet à l'homme du métier qui lit un brevet de réaliser l'invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet.

Or. le "résumé" de la description (page 3) indique que l'embout de stockage thermique comprend un matériau capable de stocker et de retenir l'énergie thermique, tel qu'un métal, de l'acier inoxydable, une céramique, des composites et d'autres matériaux qui peuvent être chauffés ou refroidis et sont capables de conserver l'état chauffé ou refroidi pendant une certaine période de temps. La description mentionne comme composants l'aluminium, le titane, le nickel. le cuivre, l'acier au carbone, et le chrome (page 6 lignes 14 à 17).

Sont indiqués le poids de l'embout et son volume (page 5. ligne 21 à 26 et dans une mise en oeuvre page 10 et 11. lignes 30 et suivantes, pages 12. ligne 13).

Au vu de ces éléments, l'homme du métier n'aura aucune difficulté à réaliser un embout thermique qui selon la description est composé d'un matériau dans une configuration de poids et de volume, sans que son épaisseur soit un élément pertinent, au regard du brevet.

La société JACKEL invoque aussi un défaut de nouveauté de cette revendication au regard notamment du document L'OREAL.

Il est constant, en application des articles L (il 1-10 et L 611-11 du code de la propriété intellectuelle, qu'une invention n'est brevetable que si clic est nouvelle, c'est-à-dire si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, la nouveauté d'une invention ne pouvant être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d'être complétée.

Il s'en déduit que pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent! dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Le document L'OREAL est une demande de brevet européen intitulée "procédé de traitement cosmétique ou dermatologique et dispositifs pour la mise en oeuvre d'un tel procédé" déposée sous le bénéfice d'une date de priorité du 9 décembre 2005, soit antérieure à la date de priorité du brevet en cause, qui a été publiée le 20 juin 2007.

Il porte sur le même domaine que le brevet puisque l'invention concerne notamment un applicateur avec un récipient de composition cosmétique dans un dispositif de conditionnement permettant l'utilisation du froid.

La société HCT fait uniquement valoir que ce document ne divulgue pas d'embout de stockage technique mais une cavité remplie de liquide pour obtenir le stockage thermique, ce qui nécessite que la partie contenant du liquide soit amovible afin d'être refroidie au réfrigérateur avant son utilisation.

Cependant, la description du document L'ORHAL mentionne que l'applicateur peut être utilisé à température ambiante (|OO37|). Une variante de l'invention (paragraphe 165) porte sur un corps qui constitue le boîtier ayant un réservoir et surmonté d'une tête métallique, qui vient au contact de la peau lors de la distribution du produit. Cette tête métallique constitue exactement l'embout de stockage thermique du brevet en cause, dès lors que sa revendication 1 ne contient aucune définition de cet embout qui est uniquement qualifié au regard de sa finalité.

De plus, les revendications de la demande de brevet L'ORHAL définissent l'applicateur au regard d'un matériau présentant une inertie thermique ou une conductivité thermique ou d'un matériau en métal, en pierre ou en verre ou enfin par rapport à sa capacité calorifique.

Il en résulte que le document L'ORHAL divulgue bien l'embout thermique de la revendication opposée dont la nouveauté est à l'évidence détruite.

S'agissant de la revendication 7, qui porte sur un embout de stockage thermique dont le corps constitue une majeure partie de l'embout de stockage thermique et un applicateur couple au corps, la défenderesse incrimine le défaut de suffisance de description puisqu'il est impossible de savoir si la "majeure partie" doit s'entendre au regard du volume ou du poids.

Cependant, si cette revendication ne divulgue pas cet enseignement, les figures 6 A et 6 B du brevet représentant l'embout établissent que la "majeure partie" doit être définie par rapport au volume, aucune mention du poids ne figurant dans la description.

S'agissant du défaut de nouveauté allégué, il suffit de se reporter à la figure 51 du document L'OREAL pour constater qu'elle divulgue un applicateur couplé au corps, lequel constitue la majeure partie de l'embout.

La revendication 15, en lien avec la revendication 14 porte sur un distributeur dans lequel l'applicateur est couplé au corps par une ou plusieurs nervures.

La titulaire du brevet estime que ces nervures, qui ne doivent pas être confondues avec des arpillons, ne sont pas divulguées par les documents produits en défense.

Force est de constater qu'elle n'explique pas ce qui différencie pour l'homme du métier la nervure de l'ardillon, ni l'une, ni l'autre n'étant définie dans le brevet.

En tout état de cause, les figures 57 et 64 du document L'OREAL divulguent des dispositifs de fixation sous l'orme d'arrêté qui permettent à l'applicateur d'être couplé au corps et le défaut de nouveauté de la revendication 15 est manifestement établi.

La revendication 19 a pour objet un "distributeur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'embout de stockage thermique est fixé par le boîtier contre le mouvement par rapport au boîtier".

La société JACK.EL, soutient que cette revendication n'est pas suffisamment décrite et à titre subsidiaire soulève le défaut de nouveauté. La société ICT prétend que cette revendication porte sur un "mode de réalisation classique", dans lequel l'embout est solidaire du boîtier et que l'utilisateur ne peut séparer.

Dans ces conditions, à supposer qu'au vu de la revendication, l'homme du métier puisse réaliser l'invention, de l'aveu même de la demanderesse, la nouveauté de ce "mode de réalisation classique" est inexistante alors que dans la figure 64 document L'OREAL. l'embout est solidarisé au boîtier.

Enfin la revendication 23 protège un boîtier ayant un réservoir pour contenir un produit, l'embout de stockage thermique comprenant un corps constituant une majeure partie de l'embout de stockage thermique et comportant une pluralité de nervures et un applicateur relativement fin coupé au corps au moyen de la pluralité de nervures.

La titulaire du brevet fait valoir que cette revendication est nouvelle puisqu'elle incorpore la matière des revendications 7 et 15".

Dès lors que le document L'OREAL détruit la nullité de ces deux revendications, il détruit aussi celle de la revendication 23.

Il s'ensuit que les revendications opposées sont manifestement nulles, si bien que la vraisemblance de la contrefaçon alléguée est inexistante.

La société HCT sera donc déboutée de toutes ses demandes.

**Sur les autres demandes**

Partie perdante, la société HCT sera condamnée à indemniser à hauteur de 8.000 euros les frais engagés par la société JACKEL pour se défendre dans le cadre du présent incident.

Il y a lieu de réserver les dépens.

**PAR CES MOTIFS.**

Nous, Juge de la mise en état,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel avec le jugement rendu au fond conformément à l'article 776 du code de procédure civile,

Déboutons la société HCT AS IA Ldt de l'ensemble de ses demandes.

Condamnons la société HCT ASIA Ldt à payera la société JACKEL FRANCE la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Réservons les dépens.

Afin que la date de plaidoiries fixée au 20 octobre 2014 soit maintenue, renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 28 janvier 2014 à 14h30 pour conclusions en réponse de la société HCT ASIA.