

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre 4ème section

N°RCi : **13/08056 et RG 13/17214**

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Janvier 2014

Affaire RG 13/8056

DEMANDERESSE

S.A. APLIX

19 avenue Je Messine 75008 PARIS

représentée par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451

DEFENDERESSES

S.A.R.L. STANHOME France

Allée des Primevères 56200 LA GACILLY

représentée par Me Béatrice CORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1414

S.A. YVES R,

Allée des Primevères 56200 LA GACILLY

représentée par Me Béatrice CORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

Affaire RG 13/17214

DEMANDERESSES

S.A.R.L. STANHOME France

Allée des Primevères 56200 LA GACILLY

S.A. YVES R,

Allée des Primevères 56200 LA GACILLY

représentées par Me Béatrice CORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1414

DEFENDERESSE

AQUASTAR

CA 90723 USA

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur François T, Vice-Président assisté de Juliette J. Greffier

DEBATS

A l'audience du 19 décembre 2013. avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2014. Après les débats, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Contradictoire

susceptible de recours conformément aux dispositions de l'article 776 du Code de Procédure Civile.

Par assignation en date du 29 mai 2013, la société APLIX a fait citer la société STANHOME, France et la société Yves ROCHER devant le tribunal de grande instance de PARIS, en leur reprochant notamment des faits de contrefaçon.

Par conclusions du 2 janvier 2014, la société APLIX demande au juge de la mise en état de :

- surseoir à statuer jusqu'à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
- réserver les dépens.

A l'appui de sa position, elle indique que les sociétés défenderesses ont indiqué que l'invention objet du brevet français n°4 02964 fait aussi l'objet d'une demande de brevet européen désignant notamment la France, sous la priorité du brevet français précité, auquel elle est destinée à se substituer l'issue du terme prévu à l'article L 614-13 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle ajoute que les sociétés défenderesse sollicitent, en application de l'article L 614-15 du code de la propriété intellectuelle, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la fin de la procédure d'examen devant l'OEB. Elle déclare qu'au vu des textes, le sursis paraît s'imposer.

Par conclusions d'incident du 6 janvier 2014 les sociétés STANHOME France et LABORATOIRE de BIOLOGIE VEGETALE YVES R demandent au juge de la mise en état de :

- Surseoir à statuer en attendant le sort réservé à la demande européenne pendante devant l'OEB concernant la même invention que celle du brevet français fondement de la demande en contrefaçon. Elles indiquent que le brevet FR 2868 135 BI sur lequel la société APLIX fonde sa demande, a fait l'objet d'une extension internationale revendiquant la priorité du brevet français.

Elles ajoutent que cette demande internationale a été engagée en phase européenne, et que la demande de brevet européen est toujours en examen devant l'OEB.

Elles soutiennent qu'il convient, au vu de l'article L614-15 du code de la propriété intellectuelle, de surseoir à statuer.

MOTIVATION

Sur la jonction

A la suite de l'assignation qui leur a été délivrée par la société APLIX, la société STANHOME France et la société LABORATOIRE de BIOLOGIE VEGETALE YVES

R ont. par acte du 15 octobre 2013. assigné la société américaine AQUASTAR devant le tribunal de grande instance de PARIS, en intervention forcée et en appel en garantie.

L'affaire initiée par la société APLIX à l'encontre des sociétés STANHOME et LABORATOIRE de BIOLOGIE VEGETALE YVES R est enrôlée sous le numéro 13/08056. L'affaire initiée par les sociétés STANIOME et LABORATOIRE de BIOLOGIE VEGETALE YVES R à l'encontre de la société AQUASTAR est enrôlée sous le numéro 13/17214.

Au vu de l'article 367 du code de procédure civile, et ces procédures présentant entre elles un lien étroit tel qu'il est d'une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble, il convient de procéder à leur jonction.

Sur la demande de sursis à statuer

L'assignation introductive d'instance repose sur le brevet d'invention déposé le 23 mars 2004, publié sous le numéro 2868135 et disposant du numéro d'enregistrement national 0402964. Son titulaire est la société APLIX.

Une demande d'extension EP 1 734 842 est actuellement en cours devant l'Office Européen des Brevets, référencée 05742825.2, présentée par la société APLIX. Cette demande vise la France. Elle vise, au titre des priorités, le brevet portant le numéro FR0402964 déposé le 23 mars 2004, soit le brevet sur le fondement duquel l'assignation a été délivrée.

Cette demande BP 1 734 842 est actuellement en cours d'examen devant l'OEB.

L'article L 614-15 du code de la propriété intellectuelle prévoit que "Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité surseoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article L. 614-13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.

Si l'action en contrefaçon a été engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l'instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour les faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes.

... Si l'action a été intentée sur la base de l'un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l'autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l'égard du même défendeur".

En l'occurrence, la société APLIX est titulaire du brevet français et de la demande de brevet européen.

La demande de brevet européen vise au titre des priorités le brevet français TR0402964.

Au cours de la procédure d'examen devant l'OHB, la société APLIX a soumis deux jeux de revendication, dont l'un revendique la priorité du brevet français portant le numéro d'enregistrement 0402964 du 23 mars 2004.

Dès lors, le brevet enregistré sous le numéro 0402964 porte sur une invention pour laquelle la demande de brevet EP 1734842 a été déposée.

Par conséquent, au vu de l'article L 614-15 du code de la propriété intellectuelle, il convient de surseoir à statuer sur la demande, jusqu'à la fin de la procédure d'examen de la demande de brevet EP 1734842 devant l'Office Européen des Brevets.

L'affaire sera retirée du rôle, et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,

statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours prévus par l'article 776 du Code de Procédure Civile, mise à disposition au greffe.

Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 13/08056 et 13/17214 et disons qu'elles seront appelées sous le numéro 13/08056.

Sursoyons à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure d'examen de la demande de brevet E1 1734842 devant l'Office Européen des Brevets,

Ordonnons le retrait du rôle de l'affaire,

Disons que l'affaire sera ré-inscrite au rôle sur demande de la partie la plus diligente,

Réserveons les dépens

Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2014