

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE RETRACTATION rendue le 08 Juillet 2009

3ème chambre 3ème section
N°RG: **09/08704**

DEMANDERESSES

Société ZHEJIANG HUAKANG PHARMACEUTIC AL C° LTD

[...] Hua Bu Comté de Kai hua
République Populaire de Chine

Société ZHEJIANG HUAKANG ENTREPRISES C° LTD

7th floor Norrth Tower Anno Domino Building [...] DE CHINE
représentées par Me Pierre LENOIR, de ALLEN & OVERY LLPP, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire J22

DEFENDERESSE

Société ROQUETTE FRERES

Rue de la Haute Loge
62136 LESTREM

représentée par Me Marina COUSTE, du Cabinet HOWREY LLP, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire L295

JUGE DES REFERES

Elisabeth B, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 17 Juin 2009, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait
rendue le 8 Juillet 2009

ORDONNANCE

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

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société ROQUETTE, société familiale française fondée en 1933 spécialisée dans la production de l'amidon et de ses dérivés est titulaire d'un brevet français FR 97 12035 déposé le 26 septembre 1997 et intitulé " cristaux de maltitol de formes particulières, compositions cristallines les contenant et procédés pour leur préparation", délivré le 3 décembre 1999. Suite à une renonciation partielle effectuée le 3 juin 2008, ce titre ne couvre plus que les revendications 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 15 déposées.

Ayant été alertée par certains de ses clients que des sociétés HUAKANG reproduisaient les revendications de son titre, la société ROQUETTE a fait dresser le 4 novembre 2008 par Maître Frédéric A un procès-verbal de constat sur leur stand à l'occasion du salon Heath I Europe qui se déroulait à Villepinte du 4 au 6 novembre 2008. A cette même occasion, la société ROQUETTE a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 5 novembre suivant.

Suite aux résultats de ces mesures, la société ROQUETTE a obtenu du présent Juge une ordonnance en date du 17 décembre 2008 aux termes de laquelle, il était interdit sous astreinte aux sociétés HUAKANG de poursuivre les actes argués de contrefaçon, il leur était ordonné de communiquer tout document bancaire, financier, comptable ou commercial ou toute autre information pertinente afin de déterminer l'entier préjudice subi par elle, il leur était ordonné de payer à la société requérante une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et la société ROQUETTE était autorisée à publier l'ordonnance rendue sur son site.

Cette ordonnance a été signifiée aux sociétés HUAKANG le 27 janvier 2009 mais n'a pas été exécutée.

Par acte du 9 juin 2009, la société ZHEJIANG HUAKANG PHARMATICAL Co Ltd et la société ZHEJIANG HUAKANG ENTERPRISES Co Ltd ont assigné la société ROQUETTE devant le présent juge aux fins de voir:

* à titre principal, dire nulles la requête et l'ordonnance du 17 décembre 2008,

*à titre subsidiaire, voir rétracter l'ordonnance du 17 décembre 2008,

* en tout état de cause, ordonner la publication d'un communiqué sur un certain nombre de sites avec la même présentation que les précédentes publications réalisées sur le fondement de l'ordonnance du 17 décembre 2008,

*condamner la société ROQUETTE à payer à la société ZHEJIANG HUAKANG PHARMACEUTICAL une somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'exécution forcée de l'ordonnance, une somme de 100.000 euros pour procédure abusive et une somme de 70.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société ROQUETTE réplique aux arguments opposés et sollicite le maintien de l'ordonnance critiquée et la condamnation in solidum des sociétés demanderesses en rétractation à lui payer une somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

SUR CE,

***sur la nullité de la requête et de l'ordonnance:**

Les sociétés ZHEJIANG HUAKANG soutiennent que la requête et l'ordonnance sont nulles car elles étaient dirigées contre " *la société de droit chinois ZHEJIANG HUAKANG PHARMARICAL Co Ltd et/ou la société*

ZHEJIANG HUAKANG ENTERPRISE Co Ltd " et en conséquence contre une société non déterminée.

Il y a lieu de relever :

* que les pièces produites aux débats démontrent que la société ROQUETTE avait identifié comme auteurs des actes allégués de contrefaçon, deux sociétés ZHEJIANG HUAKANG avec des formes sociales et des sièges sociaux distincts;

*que toutefois ces deux sociétés apparaissaient avoir des rôles interchangeables, ce qui pouvait laisser supposer que l'une était la mandataire de l'autre ;

*que l'ordonnance a été signifiée à ces deux sociétés;

*que les deux sociétés identifiées sont présentement en demande.

Au vu de ces éléments, le présent juge considère que la requête est conforme aux dispositions de l'article 58 du Code de Procédure Civile dès lors que les demanderesses sont parfaitement identifiées par leur dénomination, leur forme juridique et leur adresse et qu'elles se trouvent séparées par une conjonction de coordination. Il importe peu que la société ROQUETTE ait également utilisé la conjonction " ou", cette formulation n'étant destinée qu'à l'hypothèse où l'une des sociétés serait mandataire de l'autre, ce que la société ROQUETTE ne pouvait savoir à ce stade de la procédure.

Le présent Juge relève au surplus que les sociétés ZHEJHANG HUAKANG ne précisent pas présentement quel est leur rôle respectif puisqu'au contraire, elles indiquent dans leur assignation" les deux demanderesses à la présente instance seront ci-après désignées ensemble comme HUAKANG." démontrant par là-même qu'elles agissent comme un ensemble indistinct.

Dans ces conditions, la demande de nullité de la requête et de l'assignation est rejetée.

***sur l'absence de circonstances particulières justifiant du prononcé de mesures provisoires de manière non contradictoire sur simple requête:**

Les société ZHEJHANG HUAKANG rappellent que la procédure sur requête de l'article L 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle instituée par la loi du 29 octobre 2007 est une procédure exceptionnelle , dérogatoire du droit commun ; que la société ROQUETTE ne démontre pas les circonstances qui exigeaient que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, le fait que les sociétés visées soient chinoises ne pouvant constituer une circonstance imposant le recours à un mesure d'interdiction sur requête. Si tel était le cas, cela constituerait un traitement discriminatoire des ressortissants chinois, interdit par les accords ADPIC. Le recouvrement des dommages et intérêts n'était pas non plus menacé car elles sont constituées depuis plusieurs années et affichent de confortables chiffres d'affaires annuels. Enfin, il n'y avait aucune urgence, aucune prospection de clients de la société ROQUETTE n'étant démontrée.

S'il est exact que les ressortissants étrangers ne doivent pas faire l'objet d'un traitement discriminatoire sur le territoire français, il n'en demeure pas moins qu'il est notoire que quelques pays dont la Chine sont à l'origine de la presque totalité de la contrefaçon importée en France.

Aussi fort de ce constat, de la présence sur un salon professionnel d'un "général manager" des sociétés HUAKANG qui ne s'explique que par la volonté de ces sociétés de pénétrer le marché européen et notamment le marché français, de l'urgence à informer les prospects de ces sociétés sur le salon de novembre 2009 du caractère contrefaisant après tests réalisés, des produits proposés et du délai de deux mois minimum que requiert la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, le présent juge considère que les circonstances imposées par l'article L 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle étaient réunies et ce d'autant que les sociétés demanderesse ne produisent aux débats aucun élément permettant de démontrer qu'elles n'ont démarché aucun client français ni n'ont proposé de consigner la provision de 100.000 euros pour démontrer leur bonne foi.

Dans ces conditions, ce moyen de rétractation est rejeté.

***sur la dissimulation d'éléments créant un doute sur le caractère sérieux de l'atteinte aux droits de la société ROQUETTE:**

Les sociétés ZHEJIANG HUAKANG exposent que la société ROQUETTE a déposé le 23 septembre 1998 une demande de brevet européen revendiquant la priorité du brevet français en cause, se rapportant à la même invention et désignant notamment la France; que sur la base de cette demande, un brevet européen a été délivré le 13 novembre 2002 sous le numéro EP B1 0 905 138; que ce titre a fait l'objet d'une opposition formée par une société DANISCO SWEETENERS OY qui a conduit au maintien du titre avec un champ de protection considérablement limité; qu'afin d'éviter une substitution du brevet français par le brevet européen, la société ROQUETTE a renoncé à la partie française de celui-ci; que toutes les revendications opposées dans le présent litige ont été abandonnées en cours d'opposition; que la société ROQUETTE n'a pas fait état de cette procédure démontrant ainsi une déloyauté qui doit être sanctionnée par la rétractation de l'ordonnance, indépendamment de tout chef de préjudice.

La société ROQUETTE soutient que le brevet français et le brevet européen étant deux titres distincts, elle n'avait pas à évoquer la procédure devant l'office européen, le juge français ne pouvant la prendre en compte pour juger de la validité du titre français invoqué.

Ainsi que le relèvent justement les sociétés ZHEJIANG HUAKANG, la procédure sur requête de l'article L 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle est une procédure exceptionnelle dérogatoire à celle de droit commun que constitue le référé. Cette procédure non contradictoire impose au requérant une parfaite loyauté vis-à-vis du juge sur toutes les circonstances entourant l'espèce. S'il est juridiquement exact qu'un brevet français est indépendant du brevet européen qui a été obtenu pour protéger la même invention, cette fiction juridique ne peut être opposée dans une procédure sur requête. En effet, le triomphe même partiel d'une

opposition au brevet européen est de nature à entraîner une discussion sur la validité du titre français, discussion qui ne peut avoir lieu qu'en référé.

Le présent Juge ne peut que constater que la société ROQUETTE se réfugie derrière le principe de l'indépendance des titres sans répondre aux arguments très circonstanciés des demanderesses sur la comparaison des revendications présentement opposées avec celles finalement validées par l'Office Européen.

Au vu de ces éléments, le présent Juge considère que la société ROQUETTE a fait preuve de déloyauté à son encontre en omettant de mentionner l'existence de l'opposition intervenue contre le brevet européen délivré ainsi que de ses conséquences.

Pour ce motif, le présent juge rétracte son ordonnance du 17 décembre 2008 dans toutes ses dispositions, la déloyauté entraînant la rétractation, sans besoin de la preuve d'un grief.

Les dispositions de l'article L 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle n'ayant pas encore fait l'objet de jurisprudence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du chef de la procédure abusive.

Les demanderesses n'ayant pas exécuté l'ordonnance du 17 décembre 2008, elle ne justifie d'aucun préjudice de ce chef sauf en ce qui concerne la publication de cette décision qui sera réparée par une publication telle que définie au présent dispositif.

Il est alloué aux demanderesses une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

**le Juge des référés,
statuant contradictoirement, en premier ressort et par ordonnance mise à disposition au greffe,**

Rejetons la demande de nullité de la requête et de l'ordonnance du 17 décembre 2008;

Disons que la société ROQUETTE a fait preuve de déloyauté en omettant de mentionner au présent juge l'existence d'une procédure devant l'office européen des brevets ayant abouti à la restriction du champ de protection du brevet européen n°0 905 138 délivrée pour la même invention que celle, objet du brevet français FR 07 12035;

Pour ce motif rétractons l'ordonnance du 17 décembre 2008 dans toute ses dispositions;

Ordonnons à la société ROQUETTE d'afficher la présente décision sur son site internet pendant une durée de trois mois dans les mêmes conditions de forme que la

publicité donnée à l'ordonnance rétractée et ce.sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la présente décision,

Condamnons la société ROQUETTE à payer aux sociétés ZHEJIANG HUAKANG demanderesses une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,