

COUR D'APPEL DE PARIS
ORDONNANCE DU 25 octobre 2018

Pôle 1 - Chambre 5

Numéro d'inscription au répertoire général : **N° RG 18/15706**

N° Portalis 35L7-V-B7C-B55KY

Décision déferée à la Cour : Ordonnance du 24 mai 2018 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 16/09680

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Véronique DELLELIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie M, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SAS ACEP TRYLIVE

[...]

75017 PARIS

Représentée par Me Nicolas GODEFROY de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259

DEMANDERESSE

A

SA FITTINGBOX

644 Voie l'Occitane Immeuble Arizona - Bât. A

31670 LABEGE

Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Gwendal B de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1489

DEFENDERESSE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 septembre 2018 :

Procédure antérieure:

La société Fittingbox est spécialisée dans la création de solutions interactives pour les professionnels de l'optique-lunetterie.

Fondée en 2006, elle travaille sur la conception, la réalisation et la commercialisation de solutions technologiques innovantes destinées à proposer une expérience d'essayage virtuel de lunettes.

La société Acep Trylive a été immatriculée le 1^{er} décembre 2015 au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle est présidée par la société Acep Group.

Elle a été créée à la suite du rachat, par Acep Group, des actifs d'une société Total Immersion laquelle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 25 novembre 2015, ce rachat ayant été autorisé par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 novembre 2015.

Elle concentre ses activités dans le domaine des solutions de visualisation de produits et d'essayage virtuel pour les distributeurs physiques et les sites de e-commerce.

La marque Trylive déposée le 11 mai 2011 sous le n° 3830492 est la propriété de la société Total Immersion.

La société Fittingbox est titulaire d'un brevet français déposé le 18 janvier 2010 sous le n° 10 50305 publié le 22 juillet 2011 sous le N° FR 2955409 délivré le 2 juillet 2015 intitulé "procédé d'intégration d'un objet virtuel dans des photographies ou vidéo en temps réel".

Faisant état de soupçons quant au fait que le procédé objet des revendications n°1 et n°2 du brevet précité était reproduit dans le module de lunettes conçu par la société Total Immersion, après avoir essayé de racheter les actifs de Total Immersion qui seront cédés en définitive à Acep Trylive, la société Fittingbox a agi en justice contre cette dernière.

Après avoir fait dresser des constats d'huissier sur le site www.trylive.com de la société Acep Trylive ainsi que sur d'autres sites de vente de lunettes mettant en œuvre le module d'essayage des lunettes, la société Fittingbox a ainsi, par ordonnance en date du 3 mai 2016 rendue par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris, été autorisée à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège social des sociétés Acep Group et Acep Trylive, opérations qui se sont effectivement déroulées le 11 mai 2016.

Par acte d'huissier en date du 9 juin 2016, la société Fittingbox a ensuite saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action visant à faire juger l'existence d'une contrefaçon du brevet français FR 2955 409 dont elle est titulaire.

La société Fittingbox a, dans le cadre de cette procédure, saisi une première fois le juge de la mise en état d'une demande d'expertise.

Le juge de la mise en état a rejeté cette demande par ordonnance en date du 30 mars 2017 en estimant que le débat sur la validité du brevet

remis en cause par la société Acep Trylive devait être purgé avant d'autoriser des mesures d'expertise et d'aborder la matérialité de la contrefaçon.

La société Acep Trylive avait en effet formé un grief de nullité du brevet concerné, en arguant notamment de son défaut de clarté et de son insuffisance de description et d'un défaut de nouveauté et d'activité inventive du brevet.

Par jugement en date du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la demande en nullité du brevet FR 409 formée par la société Acep Trylive;
- renvoyé l'affaire s'agissant de l'incident formé par la société Fittingbox sur la question de l'expertise et de la déconfidentialité.

Ce jugement a été frappé d'appel par Acep Trylive

La société Fittingbox a à nouveau, suite au jugement sur le fond, saisi le juge de la mise en état aux fins de voir instaurer une mesure d'expertise.

Décision concernée par la demande:

Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance en date du 14 mai 2018, laquelle ordonnance a notamment:

- constaté que la demande de sursis à statuer n'avait plus d'objet ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
- autorisé Maître L, huissier de justice à Paris, à ouvrir les scellés apposés sur les enveloppes contenant copie des messages et factures saisis le 11 mai 2016 lors des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées dans les locaux de la société Acep Trylive;
- dit que l'huissier établirait un procès-verbal d'ouverture des scellés;
- désigné M.Nicolas Trèves en qualité d'expert;
- dit principalement que l'expert aurait pour mission de:
 - analyser le code source , les documentations ou spécifications dudit code-source figurant parmi les documents, pièces ou fichiers saisis afin d'établir la mesure dans lequel ils peuvent apporter la preuve de la reproduction des revendications n°1 et 2 du brevet FR 2955409

Et notamment:

-décrire le procédé d'essayage Trylive litigieux mis en œuvre par le code-source, et analyser notamment la façon dont le procédé Trylive mis en œuvre par le code-source:

-détermine l'orientation, la dimension et la position des lunettes virtuelles à placer sur le visage de l'utilisateur;

-réalise l'image finale du visage de l'utilisateur avec les lunettes virtuelles; Cette expertise étant ordonnée aux frais avancés de la société Fittingbox.

Il est renvoyé expressément à cette décision pour un exposé complet de son dispositif, la présente juridiction étant amenée ultérieurement à citer les dispositions spéciales prises dans le cadre de cette décision qui sont propres à éclairer le litige.

Il est également précisé que la société Acep Trylive a saisi le juge de la rétractation par acte du 26 février 2018 et que cette procédure s'est en l'état soldée par un débouté, suivant ordonnance en date du 14 mai 2018.

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2018, la société Acep Trylive a saisi le délégué du premier président de la cour d'appel en état aux fins d'entendre:

-autoriser l'intéressée à interjeter appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 mai 2018 ;

-fixer la date et l'heure de plaidoirie devant la cour; -statuer ce que de droit quant aux dépens.

Lors de l'audience, la société Acep Trylive maintient ses demandes et soutient ses conclusions déposées lors de cette même audience.

La société Acep Trylive fait valoir que l'exécution de la mission confiée à l'expert aux termes de l'ordonnance critique porterait immanquablement atteinte au secret des affaires en révélant des informations tant commerciales que techniques.

Elle expose notamment que la déconfidentialité des correspondances et factures saisies le 11 mai 2016 lors des opérations de saisie-contrefaçon et leur communication aux parties est inutile pour statuer sur la matérialité de la contrefaçon à ce stade; qu'elle apporte un avantage concurrentiel injustifié à la société Fittingbox en portant à sa connaissance des tarifs et des conditions financières pratiquées par la société Acep Trylive ; qu'il en résulterait en cas de communication de ces pièces un dommage irréparable pour cette dernière.

Elle précise que les correspondances ont été recueillies à partir de mots-clés très larges notamment "Fittingbox" et qu'elles sont de nature à révéler des informations confidentielles liées aux préparatifs de reprise des actions de Total Immersion pour lesquels les deux sociétés étaient en concurrence et que les factures contiennent des informations stratégiques non seulement sur les clients mais aussi sur les prix et les modes de rémunération des licences du procédé Trylive.

Elle indique également:

Que l'ordonnance ne tient aucunement compte de ses intérêts légitimes quant à la protection du code source ;

-que la mission de l'expert pourrait être menée en établissant les correspondances ou absence de correspondances entre le brevet et le procédé Trylive sans pour autant procéder et faire figurer dans le rapport une description du procédé litigieux;

-que la description prévue par la mission permet à Fittingbox d'obtenir sans bourse délier les informations qu'elle a cherché à obtenir à une époque en tentant de racheter la société Total Immersion.

-qu'il n' y a aucune restriction quant à la communication des informations obtenus par les conseils de Fittingbox à leur mandante alors que ceux-ci ne sont pas tenus au secret professionnel par rapport à leur cliente.

Représentée par son conseil, la société Fittingbox soutient ses conclusions déposées lors de ladite audience par lesquelles elle demande à la présente juridiction:

-à titre principal de prononcer l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de la société Acep Trylive d'interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2018 en ce qu'elle ordonne la déconfidentialité des factures et correspondances saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon:

-rejeter à titre subsidiaire la demande d'autorisation présentée par Acep Trylive en ce qu'elle ordonne la déconfidentialité des factures et correspondances saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon;

-rejeter en tout état de cause la demande d'autorisation de Acep Trylive d'interjeter appel de l'ordonnance en ce qu'elle instaure une mesure d'expertise judiciaire;

-rejeter les demandes, fins et conclusions de Acep Trylive;

-condamner la société Acep Trylive à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-la condamner aux dépens.

MOTIFS

L'article 272 du code de procédure civile dispose que:

"La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il est fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 du code de procédure civile selon le cas".

La société Fittingbox soutient à cet égard que la demande en ce qu'elle concerne la partie de la décision du juge de la mise en état ordonnant la déconfidentialité des factures et des correspondances n'est pas recevable dans la mesure où cette partie de la décision ne correspond pas , à proprement parler, à une décision autorisant une mesure d'expertise au sens de l'article 272 du code de procédure civile précité.

Il résulte toutefois clairement de l'examen de la décision que l'ordonnance prévoit une remise des documents à l'expert pour la conduite de sa mission et que cette remise est une condition préalable et nécessaire à cette mission.

La déconfidentialité est donc en réalité une modalité de l'expertise demandée. Le lien entre la déconfidentialité et la mesure d'expertise est au demeurant fait par l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon qui a prévu, au moins en ce qui concerne le ou les codes sources un dessaisissement de l'huissier sur autorisation judiciaire à charge pour la requérante de solliciter une expertise judiciaire.

Il s'ensuit que la demande de la société Acep Trylive est sur le principe recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de la société Acep Trylive:

La société Acep Trylive fait valoir que la levée de confidentialité des pièces saisies dans le cadre de la saisie contrefaçon porterait atteinte irrémédiable à ses intérêts et fait état notamment des connaissances

que pourrait avoir sa concurrente de ses pratiques commerciales sans utilité pour la solution du litige.

Le secret des affaires n'est toutefois pas un motif suffisant en soi pour que la société Acep Trylive puisse s'opposer à la levée de la confidentialité des documents saisis.

La mesure de saisie-contrefaçon donne en effet au saisissant les pouvoirs d'investigation nécessaires à la recherche de la matérialité et de l'étendue de la contrefaçon qu'il allègue et à cette fin ce saisissant doit avoir accès à tous les documents susceptibles de permettre d'en rapporter la preuve. Dans le cas contraire, comme l'a exactement rappelé le juge de la mise en état dans sa décision, la saisie-contrefaçon serait privée de toute efficacité.

Il convient de rappeler qu'un contrôle de la proportionnalité a été effectué par le juge de la rétractation dans le cadre de son ordonnance rendue le 24 mai 2018. Cette dernière, rejetant la demande de rétractation présentée par la société Acep Trylive, énonce dans ses motifs que la société Fittingbox a limité ses demandes à la saisie description du dispositif mettant en oeuvre le procédé argué de contrefaçon ainsi qu'à la saisie réelle des documents s'y rapportant ; qu'afin de sauvegarder les droits du saisi, l'ordonnance a limité la recherche informatique d'éléments relatifs au procédé argué de contrefaçon à l'usage de mots-clefs, tous en lien avec le brevet opposé et le procédé litigieux.

Le juge de la mise en état, dans sa décision du 24 mai 2018, a justement relevé qu'il ressortait du procès-verbal de saisie-contrefaçon que s'agissant des messages saisis, ils avaient été effectivement sélectionnés grâce à des mots ciblés tels que Fittingbox ou lunettes virtuelles/virtual glasses qui sont toutes relatives au procédé revendiqué par la société Fitting box. Il a encore rappelé que les 109 factures saisies par l'huissier mentionnent toutes "Trylive fee", le terme de Trylive correspondant au système d'essayage de lunettes litigieux, en lien direct avec la preuve éventuelle de la saisie-contrefaçon alléguée.

Il convient d'observer qu'à la demande des représentants de la société Acep Trylive et par précaution, il a été procédé lors de la saisie-contrefaçon au placement sous scellés des factures saisies ainsi que de la clef USB contenant les messages informatiques captés, pour qu'elles soient séquestrées en l'étude de l'huissier, et ce alors qu'une telle précaution n'avait été prévue par l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon que pour ce qui concerne le code-source.

Il y a lieu de relever que ce n'est que par acte du 26 février 2018, soit presque deux années après la saisie-contrefaçon effectuée, que la société Acep Trylive a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de rétractation de l'ordonnance rendue le

3 mai 2016, demande de rétractation dont elle a au demeurant été déboutée.

Il sera également observé que la société Acep Trylive n'a pas cherché à demander la mise en œuvre des dispositions prévues par l'article R 716-5 du code de la propriété intellectuelle lequel dispose, qu'à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, le président du tribunal peut prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments

Enfin , le juge de la mise en état a expressément prévu que l'expert serait à nouveau tenu préalablement à ses opérations techniques d'effectuer un tri au sein des documents , pièces et fichiers pour ne retenir que ceux qui présentent une utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2955 409, d'indiquer le travail de recherche et de distinction effectué et d'occulter les parties des documents ne présentant pas d'utilité.

Il a ainsi organisé l'expertise en faisant en sorte que seules soient prises en considération les pièces rigoureusement nécessaires à la démonstration de la matérialité de la contrefaçon, et ce afin d'éviter une atteinte excessive aux droits de la société Acep Trylive et de ménager dans la mesure du possible la confidentialité sur sa politique commerciale.

Il convient d'ajouter qu'en cas de difficultés, il peut toujours en être référé au juge chargé du contrôle des opérations d'expertise.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la présente juridiction estime qu'il n'est pas démontré la déconfidentialité des documents saisis est de nature à porter une atteinte anormale ou irréparable aux droits de la société Acep Trylive.

S'agissant de l'analyse du code source, il n'appartient pas à la présente juridiction de se substituer au juge de la mise en état ou de se positionner en juge d'appel et de déterminer si la mission de l'expert pouvait se dispenser d'une description complète du procédé litigieux.

Il convient de relever que l'ensemble de la mission d'expertise est régi par une notion de confidentialité susceptible de contredire les craintes exprimées par Acep Trylive concernant une captation de son savoir-faire par Fittingbox.

La mission d'expertise prévoit ainsi :

-qu'il sera procédé à l'ouverture des scellés en la seule présence des avocats et conseils en propriété industrielle et/ou ingénieurs-brevets des parties à l'exclusion des parties elles-mêmes;

-que les avocats et conseils en propriété industrielle et /ou ingénieurs-brevets assistant à l'ouverture des scellés devront communiquer leur nom avant la première réunion d'expertise et ce afin de limiter les intervenants et d'identifier précisément chacun au titre de la responsabilité qu'il pourrait encourir;

-que seuls les avocats et /ou conseils en propriété industrielle et/ou ingénieurs brevets et/ou experts informatiques mandatés par Fittingbox auront accès aux éléments du code-source pertinents pour analyser la matérialité de la contrefaçon et pour rechercher si le procédé d'essayage Trylive mis en œuvre par le code-source reproduit les caractéristiques 1 et 2 du brevet de Fittingbox de façon littérale ou par équivalence.

-que l'expert aura interdiction de remettre ou présenter tout ou partie du code source à tout préposé ou allié de la société Fittingbox.

Les conseils en propriété industrielle sont soumis à l'obligation de secret professionnel prévu par l'article L422-1 du code de propriété intellectuelle.

S'agissant de la confidentialité due par les avocats , la société Fittingbox et son avocat reconnaissent expressément , pour répondre aux craintes de la société Acep Trylive, que l'économie de la mission d'expertise ordonnée interdit au conseil de Fittingbox de communiquer à sa cliente tout ou partie des éléments du code-source, la décision ayant circonscrit l'accès aux éléments pertinents du code-source aux conseils de la société Fittingbox à l'exclusion de Fittingbox elle-même , les conseils de cette dernière étant ainsi inclus dans un club de confidentialité.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la présente juridiction conclut que la société Acep Trylive n'établit pas qu'elle a un motif grave et légitime d'interjeter un appel immédiat de l'ordonnance du 14 mai 2018 indépendamment du jugement sur le fond.

Il convient de rejeter la demande.

La société Acep Trylive succombant dans sa demande supportera les dépens de la présente procédure.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Fittingbox une indemnité procédurale dont le montant est repris au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande;

Condamnons la société Acep Trylive aux dépens de la présente instance;

La condamnons à payer à la société Fittingbox la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.