

TGI PARIS 19 AVRIL 1989
ICBT-ROANES S.A. c. RIVA
Brevet 76-10199 et 79-17252

DOSSIERS BREVETS 1989.III.6

GUIDE DE LECTURE

- ACTION EN CONTREFAÇON - INJONCTION DE COMMUNICATION DE PIÈCES ***

I - LES FAITS

- 2 -

- 1975, 1976, 1979 : La société ICBT ROANES (ROANES) est titulaire de différents brevets sur des machines de *texturation de fils par fausse torsion*
- : La société italienne RPR Officine Meccaniche RIVA (RIVA) expose en France des machines "*reproduisant les caractéristiques des brevets*"
- 22 octobre 1987 : ROANES fait procéder à une saisie contrefaçon au stand du salon ITMA.
- 4 novembre 1987 : ROANES assigne RIVA en contrefaçon
- 31 octobre 1988 : RIVA réplique par voie de
demande reconventionnelle en annulation des brevets
contestation au fond de sa contrefaçon "*le PV de saisie contrefaçon n'établissant pas que le lanceur de machines arguées de contrefaçon agisse sur la torsion du fil au sens de la revendication I du brevet 79-17259*".
- : ROANES forme un incident devant le juge de la mise en état aux fins d'enjoindre à RIVA de produire les plans du lanceur équipant les machines arguées de contrefaçon, par application de l'article 11 al.2 NCPC (*).
- 19 avril 1989 : Le juge de la mise en état fait injonction à RIVA de produire les plans du lanceur équipant les machines arguées de contrefaçon dans le délai d'un mois.

(*) Art.11 al.2 : "*Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime*".

II - LE DROIT

- 3 -

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur à l'injonction (ROANES)

prétend que la mesure sollicitée entre dans le champ d'application de l'article 11 al.2 NCPC

b) Le défendeur à l'injonction (RIVA)

prétend que la mesure sollicitée n'entre pas dans le champ d'application de l'article 11 al.2 NCPC

2°) Enoncé du problème

La mesure sollicitée entre-t-elle dans le champ d'application de l'article 11 al.2 NCPC ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu qu'il est constant que celui qui allègue une contrefaçon doit l'approuver; qu'il est cependant tout aussi constant que chacune des parties est tenue d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l'article 10 du Code civil () et que, selon les dispositions de l'article 11 al.2 NCPC (**), si une partie détient un élément de preuve, il peut lui être fait injonction de la produire. Attendu qu'une telle possibilité de communication forcée d'un document n'a pas pour finalité de renverser la charge de la preuve ni de suppléer à la carence d'une des parties, mais de rechercher si l'administration de la preuve est effectuée de manière loyale, il convient donc d'examiner, en fonction des circonstances d'espèce, si le refus de communication est justifié, la partie qui sollicite cette communication pouvant elle-même l'obtenir ou obtenir d'autres éléments de preuve... Qu'il est bien évident que ces documents étant des documents internes à la société défenderesse, la société ICBT ROANES à qui ils n'ont pas été remis spontanément lors de la saisie, ne peut aucunement les obtenir et ainsi discuter de manière utile... Qu'il convient, en conséquence, d'enjoindre à RIVA de produire les documents sollicités".*

2°) Commentaire de la solution

Il est rare de voir pareille procédure utilisée, en complément d'une saisie-contrefaçon, dans une affaire en contrefaçon de brevet. Cette rareté fait l'intérêt de l'espèce ici envisagée.

La solution nous paraît satisfaire aux deux conditions posées par l'article 11 NCPC :

- . utilité de la mesure pour le maintien de l'action par le demandeur et son traitement par le juge
- . nécessité de la communication, le demandeur ne disposant pas d'autres moyens d'obtention de l'information et celle-ci ne pouvant être suppléer par d'autres voies de droit.

1^{ère} COPIE GRATUITE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^o CHAMBRE I^o SECTION
ORDONNANCE

RENDUE LE 19 AVRIL 1987

N^o du Rôle Général

20.714/87 ✓

DEMANDEUR : Société I.C.B.T. ROANNE
S.A. dont le siège est
2 à 6 rue de Bapaume
42300 ROANNE

Assignation du

4 NOVEMBRE 1987

représentée par : _____

CONTREFAÇON DE
BREVET

ADD
N^o 12

S.C.P. COURTEAULT, LECOCQ, RIBADEAU-DUMAS,
Avocats E 1065

assistée de :

S.C.P. LAMY-VERON-RIBEYRE et associés,
Avocats / Barreau de LYON

/flaidant
P.R.

DEFENDERESSE : Société R.P.R. OFFICINE
MECCANICHE RIVA
S.R.L., société de droit italien dont
le siège est Via Vignola 7
22048 OGGIONO (COMO) Italie

représentée par : _____

Me J.P. KARSENTY et associés, Avocat D 635

du Courteault C.G.P.

E 1065

P.R.

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame
G. REGNIEZ.

Incident plaidé à l'audience de mise en état
du 20 Mars 1989.

contradictoire, susceptible d'appel avec juge-
ment au fond.

La Société I.C.B.T. ROANNE S.A. est
titulaire des trois brevets suivants :

- brevet n° 75 I9497 déposé le 17 Juin
1975 auprès de l'I.N.P.I., publié le 2 Décembre
1977 relatif à "une machine perfectionnée pour la
texturation des fils par fausse torsion" ;

- brevet n° 76 I0I99 déposé le 6 Avril
1976 auprès de l'I.N.P.I., publié le 1er Septem-
bre 1978 relatif à "une machine perfectionnée
de texturation par fausse torsion" ;

- brevet n° 79 I7259 déposé le 25 Juin
1979 auprès de l'I.N.P.I., publié le 22 Janvier
1982 qui est relatif à une machine pour les tex-
turations de fils par fausse torsion.

En se référant à ces trois brevets, elle
a pratiqué saisie-contrefaçon le 22 Octobre 1987,
après y avoir été autorisée par ordonnance sur
requête du 20 Octobre 1987, au Salon Internatio-
nal ITMA, de deux machines 3 SD X/V et 3 SD Y/2
fabriquées par la Société R.P.R. OFFICINE MEC-
CANICHE RIVA S.R.L. reproduisant les caractéris-
tiques des brevets.

AUDIENCE DU
19 AVRIL 1989

3ème CHAMBRE
1ère SECTION

N° 12

MINUTE

G 43

Puis, par acte d'huissier du 4 Novembre 1987, elle a cité devant ce Tribunal la Société R.P.R. "RIVA" en contrefaçon, pour la machine 3 SD X/V, des revendications I, 9, 10, II du brevet 75 19497, 1,2,3,6 et 7 du brevet 76 10199 et 1,3 du brevet 79 17259 et pour la machine 3 SD Y/Z, des revendications I, 9 et II du brevet 75 19497, 1,2,3 et 7 du brevet 76 10199 et 1,3 du brevet n° 79 17259 et, outre les mesures d'interdiction, confiscation, publication habituelles, paiement d'une somme provisionnelle de 2.000.000 francs à valoir sur les dommages-intérêts à fixer après expertise et de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Par écritures du 31 Octobre 1988, la Société R.P.R. RIVA a conclu au fond et a notamment invoqué le défaut de contrefaçon de la revendication 1 du brevet 79 17259, "le P.V. de saisie-contrefaçon n'établissant pas que le lanceur des machines arguées de contrefaçon agisse sur la torsion du fil au sens de la revendication 1 du brevet 79 17259."

Elle a en outre formé une demande reconventionnelle.

Au vu de ces écritures, la Société I.C.B.T. ROANNE a fait une sommation de communiquer diverses pièces, le 26 Janvier 1989, sommation restée infructueuse, puis, par écritures du 20 Février 1989, a formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins d'enjoindre à la partie adverse de produire les plans du lanceur équipant les machines dites 3 SD Y/Z et 3 SD X/V.

Les parties ont été convoquées pour l'audience de mise en état du 20 Mars 1989 pour qu'il soit statué sur cet incident.

Par écritures du 16 Mars 1989, la Société R.P.R. RIVA s'oppose à cette demande au motif que le juge ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve dont elle a la charge, qu'une production forcée de pièces ne doit être utilisée que dans les cas où la preuve du fait litigieux ne peut être administrée autrement que par les pièces dont la production est réclamée.

Les conseils des parties ont développé leurs arguments à l'audience de mise en état du 20 Mars 1989.

X

X X

Attendu qu'il est constant que celui qui allègue une contrefaçon doit la prouver, qu'il est cependant tout aussi constant que chacune des parties est tenue d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l'article 10 du Code Civil et que, selon les dispositions de l'article II alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, si une partie détient un élément de preuve, il peut lui être fait injonction de la produire.

Attendu qu'une telle possibilité de communication forcée d'un document n'a pas pour finalité de renverser la charge de la preuve ni de suppléer à la carence d'une des parties, mais de rechercher si l'administration de la preuve est effectuée de manière loyale, qu'il convient donc d'examiner, en fonction des circonstances d'espèce, si le refus de communication est justifié, la partie-qui-sollicite cette communication pouvant elle-même l'obtenir ou obtenir d'autres éléments de preuve.

Attendu que dans la présente procédure, les documents sollicités par la société demanderesse complètent les documents saisis lors de la procédure de saisie-contrefaçon ;

qu'il est bien évident que ces documents étant des documents internes à la société défenderesse, la Société I.C.B.T. ROANNE, à qui ils n'ont pas été remis spontanément lors de la saisie, ne peut aucunement les obtenir et ainsi discuter de manière utile ;

qu'il est de l'intérêt des parties que la demanderesse ait accès à ces documents afin qu'elle puisse apprécier si elle maintient sa demande en contrefaçon de la revendication 1 du brevet n° 79 17259 ;

qu'il convient, en conséquence, d'enjoindre à la Société R.P.R. RIVA de produire les documents sollicités et ce, dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé, sans qu'il soit nécessaire de prononcer d'astreinte.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement :

Vu les articles 10 du Code Civil, II alinéa 2, 770 et 776 du Nouveau Code de Procédure Civile,

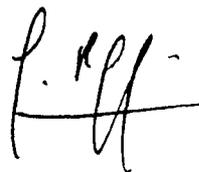
Faisons injonction à la Société R.P.R. OFFICINE MECCANICHE RIVA S.R.L. de produire les plans du lanceur équipant les machites dites 3 SD Y/2 et 3 SD X/V et ce, dans le délai d'un mois de la présente ordonnance.

Renvoyons l'affaire à une audience de mise en état du 26 Juin 1989 à 13h. pour conclure en demande sur le fond.

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de l'instance principale.

Fait à PARIS Le 19 AVRIL 1989

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT



G. REGNIEZ