

DOUAI 4 FEVRIER 2002

DOSSIERS PROPRIETE INTELLECTUELLE 2001.III et IV.3

DOW FRANCE c.

RHODIA POLYAMIDE INTERMEDIAIRES

(Inédit)

GUIDE DE LECTURE

*** BREVETS**

- SAISIE-CONTREFAÇON ; DEMANDE DE RETRACTATION DE
L'ORDONNANCE

LES FAITS

- 22 janvier 2001 : Ordonnance du TGI Dunkerque aux fins de saisie contrefaçon à l'encontre de la Société DOW et au profit de la Société RHODIA FIBER & RESIN INTERMEDIATES.
- 5 avril 2001 : Par ordonnance de référé, TGI Dunkerque
 - . déboute la Société DOW de sa demande tendant à obtenir la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon dans les locaux de la société SCHMALBACH LUBEC PET France sise à Bierne,
 - . déboute la Société RHODIA de sa demande de dommages-intérêts,
 - . condamne la Société DOW à verser à la Société RHODIA la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 NCPC.
- 12 avril 2001 : La Société DOW FRANCE fait appel.
- 4 février 2002 : **La Cour d'appel confirme l'ordonnance.**

LE DROIT***A – LE PROBLEME******1°) Prétention des parties*****a) Le demandeur (en cause d'appel : DOW France)**

prétend que l'ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-contrefaçon doit être rétractée en ce que la requête n'a pas visé les revendications du brevet définissant la portée du brevet, ni précisé les types de produits ou procédés argués de contrefaçon et en ce que l'ordonnance consécutive n'est pas motivée

b) Le défendeur (en cause d'appel : RHODIA POLYAMIDE INTERMEDIAIRES RPI)

prétend que l'ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-contrefaçon ne doit pas être rétractée en ce que la requête n'a pas visé les revendications du brevet définissant la portée du brevet, ni précisé les types de produits ou procédés argués de contrefaçon et en ce que l'ordonnance consécutive n'est pas motivée

2°) *Enoncé du problème*

L'ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-contrefaçon doit-elle être rétractée en ce que la requête n'a pas visé les revendications du brevet définissant la portée du brevet ; ni précisé les types de produits ou procédés argués de contrefaçon et en ce que l'ordonnance consécutive n'est pas motivée

B – LA SOLUTION

« L'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées. En conséquence, la société DOW France ne saurait asseoir les moyens qu'elle développe à l'encontre de l'ordonnance du 22 janvier 2001 par les critiques formulées sur le déroulement de la saisie-contrefaçon qui échappent à la compétence du juge de la saisie. Par ailleurs, la requête qui rapporte qu'elle a eu connaissance que la société SCHMALBACH détiendrait en vue de leur utilisation et utiliserait des produits constituant une contrefaçon du brevet européen n° 0041035, relatif à des polyesters pour emballage à usage alimentaire et à leur procédé d'obtention est suffisamment motivée et par voie de conséquence l'ordonnance qui vise ladite requête également. En effet, la saisie-contrefaçon est une mesure visée uniquement probatoire et dont le requérant n'a pas à donner de justificatif quelconque à sa requête, n'a pas à apporter de commencement de preuve de l'existence de la contrefaçon alléguée. Enfin, si le juge ne peut refuser l'autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon qui lui a été réclamée dans les formes et avec les justificatifs prévus par la loi, soit titre de propriété industrielle invoqué, droits qui lui permettent de l'invoquer, il a le pouvoir et le devoir de fixer les conditions et l'étendue de la saisie-contrefaçon, de délimiter les pouvoirs de l'huissier, donc de contrôler les modalités de la saisie sollicitée qui ne doit pas porter une atteinte injustifiée aux saisi. De ce chef, il ne saurait être reproché à la requête puis à l'ordonnance du 22 janvier 2001 de ne pas avoir visé les revendications du brevet ; cette précision n'est réclamée par aucun texte. En outre, le brevet invoqué à l'appui d'une saisie-contrefaçon est un titre publié, donc connu des tiers, y compris les revendications qui y sont contenues. D'autre part, les produits recherchés sont suffisamment identifiés par référence au brevet en cause relatif à des polyesters pour emballages à usage alimentaire, alors que la saisie contrefaçon permettra seule de déterminer les références des produits offerts par de multiples fournisseurs aux utilisateurs. Les différentes missions confiée à l'huissier sont également précisées en ce que les modalités de la saisie sont indiquées, saisie réelle limitée et saisie descriptive des produits ci-dessus identifiés, saisie de documents, autorisation donnée à l'huissier de se faire accompagner par un homme de l'art. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance du 22 janvier 2001 .

2°) *Commentaire de la solution*

Les ordonnances sur requête autorisant des saisies-contrefaçon peuvent être rétractées (sauf les saisies-contrefaçon de logiciel qui ne peuvent faire l'objet que d'une demande en main-levée ou en cantonnement : *Cass. civ. 1^{ère}, 19 mai 1998 : JCP 1999 Ed. E, p. 909 n° 6 obs. Vivant et Le Stanc*) . La procédure en rétractation est menée comme en matière de référé devant le juge qui a rendu l'ordonnance, sans que cette compétence soit subordonnée à l'absence de contestation sérieuse (*Cass. com., 9 oct. 2001 : Juris-Data n° 011368*).

L'arrêt ici analysé précise que les critiques formulées sur le déroulement d'une saisie échappent à la compétence du juge de la saisie et indique qu'une requête à fins de saisie est suffisamment motivée lorsqu'elle fait état d'une suspicion de contrefaçon de tel brevet. Le requérant n'a pas à convaincre le juge de la réalité de la contrefaçon que précisément la saisie a pour but d'établir.

Certes l'ordonnance doit délimiter les pouvoirs de l'huissier pour ne pas « porter une atteinte injustifiée » aux droits du saisi mais, ces pouvoirs ayant été délimités, l'huissier, dans ce cadre, a justement pour mission de constater s'il y a lieu la matérialité des atteintes portées à tel brevet du requérant sans qu'il soit besoin que soient visées dans la requête et ordonnance les revendications du ou des brevets fondant la procédure.

En revanche, dans l'action au fond, le demandeur en contrefaçon doit exposer ses moyens et indiquer les revendications qu'il estime contrefaites ainsi que ce pour quoi il les estime contrefaites.

C. LE STANC

COUR D'APPEL DE DOUAI

PREMIERE CHAMBRE

ARRÊT DU 04/02/2002

*
* *

S.C.P.
LEVASSEUR
CASTILLE
LAMBERT
Avoués à la Cour d'Appel de DOUAI
Tél. 27 99 15 15 - Fax 27 99 15 01

N° RG: 01/02180

**Ordonnance de Référé du Tribunal
de Grande Instance DUNKERQUE
du 05 Avril 2001**

REF : GG/ID

APPELANTE

SA DOW FRANCE

dont le siège social est 21 rue Saint Denis - B.P. 110
92106 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentée par ses représentants légaux

Représentée par Maître QUIGNON, Avoué à la Cour
Assistée de Maître COUSTE, Avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS RHODIA POLYAMIDE INTERMEDIAIRES
nouvelle dénomination de la SOCIETE
RHODIA FIBER ET DESIN INTERMEDIAIRES

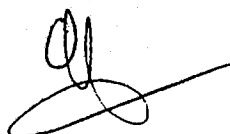
dont le siège social est Avenue Ramboz
69190 SAINT FONTS

Prise en la personne de son Président Monsieur KOLLER

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués Associés à la
Cour

Assistée de Maître VERON, Avocat au barreau de LYON

Rc



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame GOSSELIN, Président de chambre
Madame HIRIGOYEN, Conseiller
Madame TURLIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 20 Novembre 2001, Madame GOSSELIN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC).

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 04 Février 2002 après prorogation du délibéré en date du 14 Janvier 2002 par Madame GOSSELIN, Président, qui a signé la minute avec Madame POPEK, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 NOVEMBRE 2001

*
* *

Par ordonnance du 5 Avril 2001, le Président du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a :

* débouté la Société DOW de sa demande tendant à obtenir la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon au sein de l'établissement de la Société SCHMALBACH LUBECA PET FRANCE sise à BIERNE,

* débouté la Société RHODIA de sa demande de dommages-intérêts,

* condamné la Société DOW à verser à la Société RHODIA la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 12 Avril 2001, la SA DOW FRANCE a fait appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 13 Août 2001, la SA DOW FRANCE demande :

Vu les dispositions des articles 496 alinéa 2 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,

PC



Vu l'ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon en matière de brevet d'invention signée par Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE le 22 Janvier 2001,

* constater l'absence de fondement de la requête et de l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2001 au profit de la Société RHODIA FIBER & RESIN INTERMEDIATES,

* constater que la requête ne remplit pas les conditions légales exigées en matière de saisie-contrefaçon de brevet,

* constater qu'aucune des revendications du brevet européen n° 0 041 035, désignant la France, demandé le 19 Mai 1981 et délivré le 21 Novembre 1984, relatif à des polyesters pour emballage à usage alimentaire et à leur procédé d'obtention, n'est mentionnée ou visée pour fonder une soi-disant contrefaçon, ni dans la requête aux fins de saisie-contrefaçon ni dans l'ordonnance signée par Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE le 22 Janvier 2001 permettant l'identification par l'huissier ou par le saisi des produits argués de contrefaçon,

* constater que l'absence totale de précisions sur le type de produits et de procédé revendiqués par le brevet susmentionné dans l'ordonnance sur requête du 22 Janvier 2001 a eu pour effet de confier à l'huissier une mission et des pouvoirs non limitativement définis,

* constater que les conditions de validité requises en matière de saisie-contrefaçon n'ont pas été respectées,

En conséquence,

* infirmer l'ordonnance de référé entreprise prononcée le 5 Avril 2001 par Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE,

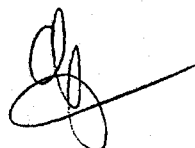
* prononcer la rétractation totale de l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 22 Janvier 2001,

* condamner la Société RHODIA FIBER & RESIN INTERMEDIATES à payer à la société DOW FRANCE la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :

* que la Société RHODIA FIBER & DESIN ET INTERMEDIATES est titulaire d'un brevet européen n° 0 041 035 relatif à des polyesters pour emballage à usage alimentaire et à leur procédé d'obtention,

PC



Que sur requête de cette société, le Président du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE l'a autorisée par ordonnance du 21 Janvier 2001 à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Société SCHMALBACH LUBECA PET FRANCE.

Qu'en application de cette ordonnance, une saisie-contrefaçon a été effectuée le 2 Février 2001 au cours de laquelle ont été saisis des échantillons de produits provenant notamment de la Société DOW FRANCE qui a ensuite été assignée en contrefaçon.

* qu'ainsi elle a eu à souffrir de cette mesure de saisie-contrefaçon, à la fois injustifiée et préjudiciable dans ses conséquences,

Qu'elle a donc intérêt à agir.

* que la requête aux fins de saisie-contrefaçon :

n'a visé aucune des revendications définissant la portée du brevet en cause,

n'a expliqué, ni mentionné le type de produit, la nature des éléments qui seraient définis par les revendications dudit brevet,

n'a pas précisé les conditions de la prétendue contrefaçon alléguée,

* que l'ordonnance consécutive à cette requête n'est pas motivée ; qu'elle ne définit pas la nature, la consistance et l'étendue des pouvoirs de l'huissier, ne précise pas le type de produits, ni le type de procédé argués de contrefaçon,


Que cette ordonnance a ainsi permis abusivement la saisie de tous les produits fabriqués par l'usine.

Par conclusions déposées le 23 Octobre 2001, la SAS RHODIA POLYAMIDE INTERMEDIAIRES sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, et formant appel incident, réclame la condamnation de la SA DOW FRANCE au paiement de la somme de 6 097,96 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la somme de 7 622,45 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle fait valoir :

* que le Président du Tribunal de Grande Instance n'a pas le pouvoir de refuser l'autorisation de procéder à la saisie, dès lors que les conditions légales et réglementaires sont remplies,

R



* qu'il n'est nulle part fait obligation au requérant de viser dans sa requête les revendications du brevet invoqué,

Qu'elle ignorait les références des produits que justement la saisie-contrefaçon devait permettre d'identifier.

Qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir identifié plus précisément les produits recherchés.

Que la mission de l'huissier est déterminée avec précision dans l'ordonnance.

Que les moyens relatifs au déroulement de la saisie-contrefaçon sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure en rétractation.

SUR CE :

Tout d'abord la qualité à agir de la Société DOW FRANCE en rétractation de l'ordonnance du 22 Janvier 2001 n'est pas discutée ni contestable.

D'autre part, l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées.

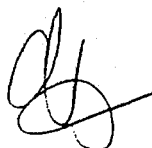
En conséquence, la société DOW FRANCE ne saurait asseoir les moyens qu'elle développe à l'encontre de l'ordonnance du 22 Janvier 2001 par les critiques formulées sur le déroulement de la saisie-contrefaçon qui échappent à la compétence du juge de la saisie.

Par ailleurs, la requête qui rapporte qu'elle a eu connaissance que la Société SCHMALBACH-LUBECA PET FRANCE détiendrait en vue de leur utilisation et utiliserait de produits constituant une contrefaçon du brevet européen n° 0 041 035, relatif à des polyesters pour emballage à usage alimentaire et à leur procédé d'obtention est suffisamment motivée et par voie de conséquence l'ordonnance qui vise ladite requête également.

En effet, la saisie-contrefaçon est une mesure à visée uniquement probatoire et donc le requérant n'a pas à donner de justificatif quelconque à sa requête, n'a pas à apporter de commencement de preuve de l'existence de la contrefaçon alléguée.

Enfin, si le juge ne peut refuser l'autorisation de procéder et la saisie-contrefaçon qui lui a été réclamée dans les formes et avec les justificatifs prévus par la loi, soit titre de propriété industrielle invoqué, droits qui lui permettent de l'invoquer, il a le pouvoir

PC



et le devoir de fixer les conditions et l'étendue de la saisie-contrefaçon, de délimiter les pouvoirs de l'huissier, donc de contrôler les modalités de la saisie sollicitée qui ne doit pas porter une attente injustifiée au saisi.

De ce chef, il ne saurait être reproché à la requête puis à l'ordonnance du 22 Janvier 2001 de ne pas avoir visé les revendications de brevet ; cette précision n'est réclamée par aucun texte.

En outre, le brevet invoqué à l'appui d'une saisie contrefaçon est un titre publié, donc connu des tiers, y compris les revendications qui y sont contenues.

D'autre part, les produits recherchés sont suffisamment identifiés par référence au brevet en cause relatif à des polyesters pour emballages à usage alimentaire, alors que la saisie-contrefaçon permettra seule de déterminer les références des produits offerts par de multiples fournisseurs aux utilisateurs.

Les différentes missions confiées à l'huissier sont également précisées en ce que les modalités de la saisie sont indiquées, saisie réelle limitée et saisie descriptive des produits ci-dessus identifiés, saisie de documents, autorisation donnée à l'huissier de se faire accompagner par un homme de l'art.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance du 22 Janvier 2001.

L'ordonnance déferée sera donc confirmée et la Société DOW FRANCE condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 1 524,49 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'intimée ne démontre pas qu'en diligentant cette procédure la Société DOW FRANCE a commis une faute particulière et suffisamment caractérisée ; elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

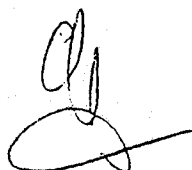
Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la SA DOW FRANCE à payer à la SAS RHODIA POLYAMIDE INTERMEDIAIRES la somme complémentaire de 1 524,49 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute l'intimée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

PC



Condamne la SA DOW FRANCE aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LAMBERT, Avoués Associés, dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier



C. POPEK

Le Président,



G. GOSSELIN.