COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 6 novembre 2020

Pôle 5 - Chambre 2
Numéro d'inscription au répertoire général : **n° RG 19/15536 -**
n° Portalis 35L7-V-B7D-CAPEF

Jonction avec le dossier n° RG 19/15722 - n° Portalis 35L7-V-B7D-CAPW2

sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 27 mars 2019 (pourvoi n° H 18-15.005), d'un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 27 mars 2018 (RG n° 17/18710) sur appel d'une ordonnance de référé rétractation de la 3ème chambre 4ème section du tribunal de grande instance de PARIS du 5 octobre 2007 (RG n° 17/8818)

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.A. MANITOU BF, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
Immatriculée au rcs de Nantes sous le numéro 857 802 508
Représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049

DEFENDERESSE A LA SAISINE

Société J.C. BAMFORD EXCAVATORS Limited, société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de François COUSTE-JONQUERES plaidant pour SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 031

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente de chambre
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats **:** Mme Carole T

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt 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.

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'ordonnance de référé rétractation contradictoire rendue le 5 octobre 2017 par le magistrat délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris ;

Vu l'arrêt contradictoire rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris infirmant l'ordonnance entreprise ;

Vu l'arrêt de cassation rendu le 27 mars 2019 par la Cour de cassation ;

Vu la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi remise au greffe par la société Manitou BF le 24 juillet 2019 à l'encontre de la société J.C. Bamford Excavators ;

Vu les dernières conclusions sur renvoi après cassation remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mai 2020 par la société Manitou BF, demanderesse à la saisine ;

Vu les dernières conclusions sur renvoi après cassation remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juin 2020 par la société J.C. Bamford Excavators, défenderesse à la saisine ;

Vu l'ordonnance de clôture du 25 juin 2020.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties,

La société de droit anglais JC Bamford Excavators (la société JCB), spécialisée dans la conception et la fabrication d'engins de type pelles

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

mécaniques, tracteurs ou chargeurs compacts, utilisés pour les travaux publics ou agricoles, est titulaire :

- du brevet européen n° 1 532 065 (EP 065), ayant pour objet un système de commande pour appareil de manipulation de charge, déposé le 2 juillet 2003, sous priorité britannique GB 02 16 204 du 12 juillet 2002 et ayant le 11 octobre 2007 fait l'objet d'une décision de délivrance publiée le 7 novembre 2007 ;

- du brevet européen n° 2 263 965 (EP 965), qui protège un procédé pour la commande d'une machine de travail, déposé le 17 mai 2010 sous priorité britannique du 19 juin 2009 et ayant fait l'objet d'une publication de délivrance le 8 février 2012 ;

Estimant que la société Manitou, qui exerce une activité de fabrication et de vente de machines industrielles, de travaux publics et de levage agricoles, contrefaisait les brevets dont elle est titulaire, et après avoir, les 26 et 27 avril 2017, mandaté deux conseils en propriété industrielle pour faire réaliser des tests sur une machine Manitou MT 1840 suspectée de contrefaçon, la société JCB a fait assigner par acte en date du 5 mai 2017, la société Manitou en contrefaçon des revendications 1 à 12 de la partie française de son brevet européen n° 1 532 065 et des revendications 1 à 4, 6 à 10 et 13 de la partie française de son brevet européen n° 2 263 965.

Par ordonnance sur requête du 2 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé l'exécution d'opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Manitou, lesquelles ont été exécutées du16 au17 juin suivants.

Par assignation en référé du 23 juin 2017, la société Manitou a sollicité la rétractation de cette ordonnance et, à titre subsidiaire, sa rétractation partielle.

Par ordonnance de référé rétractation du 5 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que les demandes reconventionnelles de la société JCB seront examinées dans le cadre d'un incident élevé devant le juge de la mise en état dans la procédure RG 17/06462 qui sera examinée à l'audience du juge de la mise en état du 26 octobre 2017,

- rejeté la demande tendant à écarter des pièces de la société JCB,

- débouté la société Manitou de ses demandes en rétractation totale ou partielle de l'ordonnance sur requête rendue le 2 juin 2017,

Le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment considéré :

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

- que les deux pièces 2.8 et 4.4 de la société JCB, qui n'étaient pas visées au pied de la requête, ayant été régulièrement communiquées conformément au principe de la contradiction dans le cadre du référé-rétractation, il n'est pas justifié de les écarter des débats ;

- qu'il n'y a pas lieu à rétractation de l'intégralité de la requête car :

- l'extrait du Registre des sociétés d'Angleterre et Pays de Galles produit par la société JCB permet de donner des précisions suffisantes sur la qualité à agir du requérant et que faute de grief établi pour le saisi, le moyen de nullité de la requête est écarté ;

- la requête en saisie-contrefaçon était fondée sur deux brevets européens valides de la société JCB : le brevet EP 065 et le brevet EP 965 ;

- le brevet EP 065 amendé a été produit devant le juge des requêtes qui était donc informé de l'état de la procédure d'opposition devant l'OEB initiée par la société Manitou, et a été portée à la connaissance de cette dernière dès le 5 mai 2017, soit avant la date de publication de la décision ;

- la requête en révision devant la Grande Chambre déposée par la société Manitou n'a pas d'incidence sur la présente procédure, cette requête n'ayant pas d'effet suspensif ;

- le brevet EP 965 est valide au jour de la requête car, si le bordereau des annuités produit devant le juge des requêtes ne mentionnait que la dernière annuité payée au 1er juin 2016, il a été justifié du paiement de l'annuité de 2017 échue au 1er juin 2017 devant le juge des référés ;

- le caractère déloyal de la présentation de la requête n'est pas démontré dès lors, d'une part, que le juge a été suffisamment informé du contentieux existant entre les parties par le requérant, lequel a notamment produit l'assignation au fond du 17 mai 2017 ainsi qu'une traduction de la version amendée du brevet par la Chambre de recours, et d'autre part, que les conseils en propriété industrielle, du fait de leur statut déontologique, même si ce sont les conseils habituels du saisissant, sont autorisés à assister aux opérations de saisie-contrefaçon, l'huissier instrumentaire devant diriger les opérations ;

- qu'il n'y a pas non plus lieu à la rétractation partielle de l'ordonnance qui était justifiée dans son intégralité et n'était pas entachée d'une atteinte au principe de proportionnalité; en effet, s'il est vrai que dans le rapport amiable produit à l'appui de la requête, les tests n'ont porté que sur la machine MT 1840 de la société Manitou, lors de la présentation de la requête il a néanmoins été argumenté le fait que toutes les machines citées dans l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon correspondaient à des machines vendues par la société

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

Manitou et sur lesquelles le système de commande pour appareil de manipulation de charge et le procédé de commande d'une machine de travail protégés par les deux brevets fondant la requête étaient susceptibles de s'adapter.

Sur appel interjeté par la société Manitou, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 27 mars 2018 a infirmé l'ordonnance du 5 octobre 2017, et statuant à nouveau, rétracté l'ordonnance du 2 juin 2017 et a ordonné :

- l'annulation du procès-verbal de saisie contrefaçon du 16 juin 2017 à 9:30 au 17 juin 2017 à 2:15,

- la restitution immédiate des éléments saisis en son exécution, qu'ils soient en possession de l'huissier instrumentaire, de la société JCB, de ses conseils ou de toute autre personne à qui ces éléments ont été communiqués,

- la destruction immédiate par la société JCB du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16-17 juin 2017 et de l'ensemble des copies des éléments saisis, à ses frais,

- l'interdiction à la société JCB d'utiliser ou de communiquer, quelle que soit la procédure en France ou à l'étranger, le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16-17 juin 2017, ainsi que l'ensemble des éléments saisis.

La cour a infirmé l'ordonnance entreprise sur le seul fondement du moyen tiré de la violation du principe d'impartialité. Elle a confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté les autres moyens tenant à la rétractation totale ou partielle de l'ordonnance sur requête, ce par adoption de motifs.

La cour d'appel relève que MM. Jacques V et Didier I ont été désignés à deux reprises dans le même litige en contrefaçon opposant la société JCB à la société Manitou, d'abord pour procéder, à la demande de la société JCB, à des tests sur un véhicule Manitou qui ont donné lieu au dépôt d'un rapport d'expertise privée décrivant les caractéristiques du matériel examiné, puis, par ordonnance du 2 juin 2017 les désignant comme "*experts judiciaires*", pour assister l'huissier instrumentaire au cours des opérations de saisie-contrefaçon portant notamment sur le matériel examiné au cours de l'expertise privée. Elle retient qu'à l'évidence, et indépendamment de leur statut qui leur impose des obligations déontologiques, des conseils en propriété industrielle ne peuvent, sans qu'il soit nécessairement porté atteinte au principe d'impartialité exigé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être désignés comme experts par l'autorité judiciaire alors qu'ils étaient antérieurement intervenus comme experts pour le compte de l'une des parties dans la même

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

affaire relative à des faits de contrefaçon de brevet portant sur le même matériel.

La société JCB a formé un pourvoi principal à l'encontre de cette décision et la société Manitou a formé un pourvoi incident éventuel. La compagnie nationale des conseils et propriété industrielle (CNCPI) et l'association des conseils en propriété industrielle (ACPI) sont intervenus volontairement à l'appui du pourvoi principal.

Par arrêt rendu le 27 mars 2019, la Cour de cassation (chambre commerciale) a cassé l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris au visa de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle au motif que pour rétracter l'ordonnance du 2 juin 2017 et ordonner l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la restitution des éléments saisis la destruction immédiate par la société JCB du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de l'ensemble des copies des éléments saisis, et interdire à la société JCB d'utiliser ou de communiquer quelle que soit la procédure en France ou à l'étranger, le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ainsi que les éléments saisis, l'arrêt relève que MM. V et I ont été désignés à deux reprises dans le même litige en contrefaçon opposant la société JCB à la société Manitou, d'abord pour procéder, à la demande de la société JCB, à des tests sur un véhicule Manitou qui ont donné lieu au dépôt d'un rapport d'expertise privée décrivant les caractéristiques du matériel examiné puis, par ordonnance du 2 juin 2017 les désignant comme 'experts judiciaires' pour assister l'huissier instrumentaire au cours des opérations de saisie-contrefaçon portant notamment sur le matériel examiné au cours de l'expertise privée ; qu'il retient qu'à l'évidence, des CPI ne peuvent, sans qu'il soit nécessairement porté atteinte au principe d'impartialité exigé par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être désignés comme experts par l'autorité judiciaire alors qu'ils étaient antérieurement intervenus comme experts pour le compte de l'une des parties dans la même affaire relative à des faits de contrefaçon de brevet portant sur le même matériel ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie saisissante ait, à l'initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d'expert pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n'étant pas soumise au devoir d'impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La société Manitou a par déclaration du 24 juillet 2019 saisi la présente cour de renvoi.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

Par ses dernières conclusions la société Manitou sollicite de la cour l'infirmation de l'ordonnance du 5 octobre 2017 et,

- à titre principal, la rétractation dans son intégralité de l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 2 juin 2017 pour violation du principe d'impartialité,

- subsidiairement, la rétractation dans son intégralité de l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 2 juin 2017, par voie de conséquence de la nullité de la requête à fin de saisie-contrefaçon du 1er juin 2017 et/ou pour stratagème déloyal lors de la présentation de ladite requête,

- très subsidiairement, la rétractation partielle de l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 2 juin 2017 à l'égard du brevet EP 065 et/ou EP 965 et/ou en la limitant comme suit

Au 1er paragraphe : « *Autorisons la société J.C. BAMFORD Excavators Limited à faire procéder par tous huissiers de son choix, dans les locaux de la société MANITOU BF, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n° B 857 802 508 :*

' *Situés* […]

' *Ainsi qu'en tout autre local dépendant de ladite société (locaux industriels, bureaux, dépôts ou autres) situé dans la commune d'A à la saisie par voie de description détaillée, notamment à l'aide de dessins, de photocopies, de photographies et/ou de vidéogrammes, des machines MANITOU MT 1440, MT 1440 Easy, MT 1840, MT 1840 Easy ainsi que leurs modèles dérivés ou éventuellement munis d'options, en ce qu'elles reproduisent l'enseignement des revendications visées dans la requête du brevet européen des brevets européens n° EP 1 532 065 et EP 2 263 965 dans la cause.*

En tout état de cause, elle demande à la cour d'ordonner l'annulation des opérations subséquentes, la restitution immédiate des éléments saisis en son exécution, la destruction immédiate par la société JCB du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de l'ensemble des copies des éléments saisis, d'interdire à la société JCB d'utiliser ou de communiquer, quelle que soit la procédure en France ou à l'étranger, le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ainsi que l'ensemble des éléments saisis et de condamner la société JCB à lui verser la somme de 55.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens de l'instance, incluant les frais de signification et de traduction de l'assignation en référé- rétractation.

Par ses dernières conclusions la société JCB demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé-rétractation du 5 octobre 2017 et de condamner la société Manitou BF à lui verser la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

correspondant aux frais engagés par la société en appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la rétractation totale

- Sur la violation du principe d'impartialité

Selon les dispositions de l'article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), '*toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice…*'

L'article L. 615-5, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, applicable en matière de brevets d'invention prévoit que :

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers' (...).'

La société JCB soutient tout d'abord que la question de l'impartialité des conseils en propriété industrielle relève uniquement de la compétence du juge du fond. Elle estime que la procédure de rétractation a seulement pour objet de vérifier si, au jour de la requête, les conditions pour réaliser une saisie-contrefaçon sont réunies, tandis que la procédure d'annulation de la saisie a pour objet de sanctionner, le cas échéant, les irrégularités dans l'exécution de la saisie-contrefaçon. Elle en conclut que la question de savoir si les deux CPI étaient impartiaux et s'ils ont respecté ce devoir d'impartialité vise à détecter une irrégularité dans l'exécution de la saisie.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

La société Manitou réplique que le juge des requêtes a autorisé dans son ordonnance du 2 juin 2017 de façon nominative l'assistance de MM. I et V, désignés comme auteurs des rapports de tests présentés par le société JCB à l'appui de sa requête. Elle considère alors que c'est bien dès l'ordonnance sur requête qu'est constatée la problématique de partialité liée à l'autorisation d'intervention des deux conseils en propriété industrielle ayant réalisé un rapport préalable. Elle ajoute que le juge de la rétractation est compétent pour traiter de l'impartialité des personnes assistant l'huissier, au même titre que de leur indépendance.

Le référé-rétractation prévu par les articles 496 et 497 du code de procédure civile s'inscrit dans le nécessaire respect du principe de la contradiction qui commande qu'une partie à l'insu de laquelle une mesure probatoire, telle que la saisie-contrefaçon, a été ordonnée puisse à nouveau saisir le juge pour solliciter, après un débat contradictoire, qu'il revienne éventuellement sur sa décision.

Aussi, le référé-rétractation impliquant le réexamen de la requête, la question de la désignation de l'expert pour assister l'huissier dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon et particulièrement celle de l'indépendance et de l'impartialité de celui-ci, relève bien du débat contradictoire qui doit avoir lieu dans le cadre de la procédure de référé-rétractation et qui ne concerne pas les modalités d'exécution de la requête.

Le moyen de la société JCB à ce titre n'est en conséquence pas retenu.

La société Manitou affirme que la garantie d'indépendance ne peut être dissociée de la garantie d'impartialité puisque les garanties du procès équitable s'imposent aux experts. Elle soutient que si le principe d'impartialité s'applique aux experts judiciaires, au motif qu'ils sont désignés au cours d'une instance judiciaire et/ou par le juge (article 232 du code de procédure civile), ce principe doit aussi s'appliquer au conseil en propriété industrielle (CPI) qui est désigné dans le cadre d'une instance judiciaire par le juge saisi. Enfin, elle affirme que si le CPI expert assistant l'huissier lors d'une saisie-contrefaçon n'est pas un expert judiciaire, il reste bien un expert au sens de l'article 6§1 CEDH, au sens d'un « homme de l'art », auquel le principe d'impartialité doit s'appliquer.

La demanderesse à la saisine considère alors que l'impartialité des deux CPI peut être remise en question en raison des conditions d'établissement du rapport d'essai le 4 mai 2017 soit un mois avant la saisie, en présence de préposés de la société JCB et sur le site de cette dernière, et relève que les deux CPI ont apporté sur les lieux de la saisie un multimètre appartenant à la société JCB, muni d'un

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

certificat de calibration incomplet, pour effectuer des tests lors de la saisie.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, en principe, un défaut d'indépendance ou d'impartialité de l'organe décisionnel ou une violation par cet organe d'une garantie procédurale essentielle ne peut emporter violation de l'article 6§1 si la décision a été soumise au contrôle ultérieur d'un organe judiciaire doté de la 'plénitude de juridiction' qui a assuré le respect des garanties de l'article 6§1 en remédiant au manquement initial.

Si la Cour européenne des droits de l'homme pour se prononcer et conclure à la violation de l'article 6§1 de la CEDH, apprécie notamment l'influence qu'un expert peut avoir sur l'appréciation des faits par le juges du fond et souligner son manque de neutralité et d'impartialité, elle le fait au regard du principe de l'égalité des armes découlant de la notion de procès équitable davantage que de celui de l'impartialité. Dans ce prolongement, la Cour européenne des droits de l'homme impose que les preuves soient recueillies et exploitées loyalement.

La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire qui n'est pas obligatoire. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon n'est en effet qu'un moyen de preuve d'un fait juridique qui peut être démontré par tous moyens et que le juge apprécie lors de l'examen de la demande en contrefaçon.

Néanmoins, il se déduit de l'article 9 du code de procédure civile qui dispose '*qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions*', le principe de loyauté de la preuve qui est un élément du procès équitable ainsi qu'il vient d'être relevé.

L'auxiliaire de justice désigné par l'ordonnance du juge autorisant la saisie-contrefaçon est l'huissier de justice qui doit veiller à diriger les opérations de saisie-contrefaçon et à distinguer dans son procès-verbal ses propres constatations de ce qui lui est indiqué notamment par le technicien qui l'assiste.

L'expert choisi par le requérant pour assister l'huissier de justice est un technicien, un sachant, qui peut se révéler utile pour aider l'huissier instrumentaire à réaliser les opérations de saisie-contrefaçon pour le compte du saisissant et dont la mission n'est pas celle d'une expertise judiciaire au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile qui dispose que: '*Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières du technicien'*.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

Le droit à un procès équitable consacré par l'article 6§1 de la CEDH précité exige que l'expert visé par l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle susvisé et qui assiste l'huissier dans ses opérations soit indépendant du requérant. Sont donc exclus le requérant lui-même, ses préposés ou représentants.

La profession de conseil en propriété industrielle est une profession réglementée soumise à des règles déontologiques.

Ainsi que l'a pertinemment relevé le juge des référés, le conseil en propriété industrielle, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet. De même, l'impartialité du conseil en propriété industrielle doit se présumer jusqu'à preuve contraire en raison de l'indépendance statutaire de cette profession.

L'impartialité qui se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris, est souvent invoquée avec le manque d'indépendance, les deux notions étant étroitement liées.

Néanmoins, outre qu'il ressort de ce qui précède que la mission précédemment rappelée du technicien assistant l'huissier de justice n'est pas une mission d'expertise judiciaire et n'est pas soumise au principe d'impartialité, la circonstance que le conseil en propriété industrielle choisi par le requérant pour assister l'huissier instrumentaire dans les opérations de saisie-contrefaçon a établi précédemment à cette saisie, un rapport de tests amiable en date du 4 mai 2017 à la demande dudit requérant décrivant les caractéristiques techniques d'un véhicule Manitou MT 1840 objet du litige sans prendre position sur la contrefaçon, n'est pas incompatible avec sa désignation en qualité d'expert assistant l'huissier de justice, son intervention auprès de l'auxiliaire de justice ne remettant pas en cause à cet égard l'égalité des armes et partant le droit à un procès équitable prévu à l'article 6§1 de la CEDH.

Il convient en outre de relever avec le premier juge qu'une éventuelle irrégularité intervenue lors des opérations de saisie-contrefaçon notamment quant à la direction des opérations, pourra être soulevée devant le juge ayant à connaître de l'action en contrefaçon et éventuellement justifier une annulation des opérations de saisie.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en ce qu'elle n'a pas retenu la demande de la société Manitou de rétractation totale de l'ordonnance fondée sur le défaut d'impartialité des deux conseils en propriété industrielle ayant assisté l'huissier de justice dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

- Sur la nullité de la requête

La société Manitou prétend que la société JCB n'a nullement justifié auprès du juge des requêtes que le directeur était son représentant légal ayant pouvoir d'agir en justice. Elle en conclut que la requête doit être annulée pour irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.

La requête à fin de saisie-contrefaçon déposée le 1er juin 2017 a été présentée par '*la société J.C.BAMFORD Excavators Limited, société de droit anglais immatriculée au Registre des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 561597, dont le siège social est situé à* […]*, agissant poursuites et diligences de son directeur, domicilié en cette qualité au dit siège*'.

Ainsi que l'a justement retenu le premier juge par des motifs que la cour adopte, la société JCB a, dans sa requête du 1er juin 2017, produit un extrait du registre des sociétés d'Angleterre et Pays de Galles (pièce 1-1) permettant de donner des précisions suffisantes sur la qualité à agir du requérant.

En outre, ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l'appui d'une requête, du pouvoir d'une personne figurant comme représentant d'une personne morale, et la société Manitou n'allègue ni ne démontre l'existence d'un grief, alors qu'elle connaît parfaitement la société JCB, au vu des procédures encore en cours les opposant notamment devant l'Office européen des brevets (OEB).

L'ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation totale de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon fondée sur la nullité de la requête.

- Sur la déloyauté de la société JCB

La société Manitou soutient que la société JCB a mis en œuvre un véritable stratagème déloyal dans sa requête à fin de saisie, d'une part, en passant sous silence certains éléments de la procédure pendante devant la chambre de recours de l'OEB, et d'autre part, dans l'établissement des pièces versées à l'appui, dans le but d'obtenir une ordonnance de saisie la plus large possible.

Néanmoins, il ressort des éléments versés au débat que la requête du 1er juin 2017 ainsi que les pièces jointes à celle-ci faisaient bien état du différend qui opposait les parties tant devant l'OEB (procédure d'opposition puis saisine de la chambre des recours et traduction de la version amendée du brevet européen à la suite de l'audience du 30 mars 2017 - pièces 6-1 et 6-2) s'agissant du brevet EP 065 intitulé 'système de commande pour appareil de manipulation de charge', déposé le 2 juillet 2003 et délivré le 7 novembre 2007 (Pièces n° 1, 2,

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

et 3) que devant le tribunal (assignation au fond en date du 17 mai 2017). Il n'est pas démontré que la société JCB ait dissimulé une information au juge des requêtes quant à la version du brevet amendé à la suite de la procédure d'opposition, la publication B2 du brevet amendé n'étant intervenue que postérieurement à la requête, le 13 septembre 2017.

La fourniture à l'appui de cette requête du rapport de test amiable en date du 4 mai 2017, déjà évoqué, établi à la demande de la société JCB par deux conseils en propriété industrielle, MM. I et V, et décrivant les caractéristiques d'un véhicule Manitou MT 1840 objet du litige ne constitue pas plus un procédé déloyal, la société Manitou ne pouvant utilement invoquer que '*pour donner une (fausse) apparence de neutralité et d'objectivité à leur rapport, les deux CPI ne citent pas les brevets, ni ne prennent position sur la contrefaçon*', ce rapport de test de 34 pages ne se résumant pas à la reprise des termes des revendications du brevet pour décrire la machine Manitou MT 1840, ce pour convaincre le juge des requêtes d'autoriser la saisie-contrefaçon la plus étendue, et ne pouvant être assimilé à un détournement d'une règle de procédure qui a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie, étant rappelé que la désignation de ces deux CPI en qualité de sachant pour assister l'huissier instrumentaire ne porte pas atteinte au droit de la société Manitou à un procès équitable.

L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Manitou de rétractation totale de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon du 2 juin 2017.

Sur la rétractation partielle

A titre subsidiaire, la société Manitou reproche à la société JCB de ne pas avoir justifié du maintien en vigueur de son brevet européen n° 2 263 965 lors de la présentation de sa requête du 1er juin 2017.

Ainsi que le soutient la société Manitou, le requérant est tenu de justifier que le brevet sur lequel il se fonde pour solliciter les mesures de saisie-contrefaçon est en vigueur.

A l'appui de sa requête du 1er juin 2017, la société JCB a produit un bordereau des annuités pour le brevet EP 965, déposé le 17 mai 2010 et délivré le 8 février 2012 qui mentionnait que la dernière annuité payée l'était au 1er juin 2016. Le paiement de l'annuité 2017 n'était certes pas justifiée, néanmoins, il convient de relever que la date de la requête correspond au lendemain de la date anniversaire du dépôt, date à laquelle l'annuité doit être versée, que le bordereau n'avait pas été mis à jour du paiement effectué le 23 mai précédent et, qu'en tout état de cause, le paiement de l'annuité peut intervenir dans le délai de grâce de six mois prévu aux articles L. 612-19 et R. 613-47 du code

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

de la propriété intellectuelle. Aussi, sans qu'il soit besoin d'entrer dans le débat de la possibilité pour la société JCB de régulariser la requête par le dépôt de nouvelles pièces, il était bien justifié du maintien en vigueur du brevet en cause au jour de la requête.

La société Manitou n'invoque pas plus utilement que le brevet EP 065 était inopposable au jour de la requête de la société JCB puisque la décision de maintien de ce brevet sous forme modifiée (B2) n'avait pas encore été rendue au jour de celle-ci et que, à cette même date, ladite décision de la division d'opposition de maintien n'était pas encore publiée. En effet, ledit brevet délivré le 7 novembre 2007 n'a jamais cessé d'être opposable, le juge des requêtes a été régulièrement informé de la procédure d'opposition, de la décision de la chambre des recours renvoyant l'affaire devant la division d'opposition pour 'maintenir le brevet sous forme modifiée', procédure dont la société Manitou avait connaissance étant l'opposant, ce quand bien même la décision de maintien du brevet modifié de la division d'opposition n'était pas encore publiée.

Enfin, la société Manitou sollicite la rétractation partielle de l'ordonnance du 2 juin 2017 pour la limiter aux machines MT 1440 et MT 1840. Elle estime que la société JCB n'aurait pas présenté d'éléments de preuves suffisants pour que soit ordonnée une mesure de saisie-contrefaçon visant d'autres machines que celles précitées.

Néanmoins, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré que l'ordonnance d'autorisation du 2 juin 2017 était justifiée dans son intégralité et n'était pas entachée d'une atteinte au principe de proportionnalité, ayant été argumenté lors de la présentation de la requête, au-delà du rapport amiable du 4 mai 2017, le fait que toutes les machines citées dans l'ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon correspondaient à des machines vendues par la société Manitou et sur lesquelles le système de commande pour appareil de manipulation de charge et le procédé de commande d'une machine de travail protégés par les deux brevets fondant la requête étaient susceptibles de s'adapter.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en ce qu'elle a également rejeté la demande de rétractation partielle de l'ordonnance ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon du 2 juin 2017.

Sur les autres demandes

Les dispositions de l'ordonnance concernant les dépens et les frais irrépétibles sont également confirmées.

Partie perdante, la société Manitou est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société JCB, en application de l'article 700 du

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 10.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Manitou BF à payer à la société JC Bamford Excavators la somme de 10.000 euros,

Condamne la société Manitou BF aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI