COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 15 décembre 2020

Pôle 5 - Chambre 1
(n° 140/2020, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général **:** 20/05642 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWFR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rétraction rendue le 6 mars 2020 -Président du TJ de Paris - 3ème chambre - 3ème section - RG n° 19/14592

APPELANTE
S.A.S. LSO MEDICAL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 749 959 664

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […]

Représentée par Me Marc-Roger HIRSCH de la SELARL HIRSCH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque W 03
Assistée Me Charles DE HAAS plaidant pour la SELARL HIRSCH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque W 03

INTIMÉE
Société BIOLITEC PHARMA MARKETING LTD,
Société de droit malaisien
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […]
Représentée par Me Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTESSE - WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 0028

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, en présence de Mme Déborah BOHEE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Mme Déborah BOHEE, Conseillère

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

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

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 Isabelle DOUILLET, Présidente, et par Mme Karine A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société BIOLITEC PHARMA MARKETING Ltd (ci-après la société BIOLITEC), titulaire du brevet EP 2 620 119 déposé le 2 mars 2009 et délivré le 2 septembre 2015, intitulé *'dispositif d'ablation laser endoluminal pour le traitement des veines* a, par acte du 15 septembre 2017, fait assigner la société LSO MEDICAL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1 à 3, 7, 12 à 14 de ce brevet.

En cours de procédure, la société BIOLITEC a obtenu, suivant ordonnance du 11 décembre 2019, du président de la section devant laquelle l'affaire au fond est audiencée, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon, qui a été exécutée suivant procès-verbal du 13 décembre 2019.

Par acte du 31 décembre 2019, la société LSO MEDICAL a fait assigner la société BIOLITEC devant le juge des référés du tribunal de grande instance, aux fins de rétractation de l'ordonnance et de restitution de l'ensemble des pièces et documents obtenus dans ce cadre.

Dans son ordonnance du 6 mars 2020 dont appel, le juge des référés a débouté la société LSO MEDICAL de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 11 décembre 2019 et l'a condamnée aux dépens et à verser à la société BIOLITEC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LSO MEDICAL a interjeté appel de cette ordonnance par acte du 23 mars 2020.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 juillet 2020 par la société LSO MEDICAL, appelante, qui demande à la cour de:

- REFORMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 6 mars 2020 (RG n° 19/14592) ; Et statuant à nouveau :

- RETRACTER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 décembre 2019 à la requête de la société BIOLITEC PHARMA MARKETING Ltd,

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

En conséquence :

- ORDONNER que l'ensemble des documents, photographies, spécimens ou tout autre élément saisis le 13 décembre 2019 en exécution de l'ordonnance précitée soient restitués à la société LSO MEDICAL, et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,

- INTERDIRE dès le jour de la notification de la présente décision à la société BIOLITEC PHARMA MARKETING Ltd d'utiliser, notamment dans le cadre de toute instance judiciaire en cours ou à venir le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 13 décembre 2019 aussi bien que tous les éléments appréhendés au cours ou à l'issue des opérations exécutées le 13 décembre 2019 sur le stand de la société LSO MEDICAL, qu'il s'agisse d'originaux ou de copies et ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,

- SE RESERVER la liquidation des astreintes ci-dessus prononcées,

- CONDAMNER la société BIOLITEC PHARMA MARKETING Ltd à payer à la société LSO MEDICAL la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la même aux entiers dépens de la première instance et de l'appel, sans distraction.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2020 par la société BIOLITEC PHARMA MARKETING LTD, intimée, qui demande à la cour de:

- CONFIRMER l'ordonnance de référé rétractation rendue le 6 mars 2020 en toutes ses dispositions,

- DIRE ET JUGER irrecevable et mal fondé l'appel initié par la société LSO MEDICAL,

- DIRE ET JUGER qu'en saisissant le président de la 3ème section de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, la société BIOLITEC PHARMA MARKETING Ltd. a justement fait application des articles 812 et 813 code de procédure civile,

En conséquence :

- DEBOUTER la société LSO de sa demande, à titre principal, de faire une application exclusive en cours d'instance de l'article 812 alinéa 2 du code de procédure civile à l'exclusion du droit spécial de la saisie-contrefaçon au fond,

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

- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à la rétractation de l'ordonnance de saisie- contrefaçon du 11 décembre 2019 rendue à l'encontre de la société LSO MEDICAL, en ce qu'elle respecte le droit applicable aux saisies-contrefaçon,

En conséquence :

- DEBOUTER la société LSO MEDICAL de sa demande, à titre subsidiaire, de faire application des conditions de droit commun des requêtes cumulativement au droit spécial des requêtes aux fins de saisies-contrefaçon,

- DEBOUTER la société LSO MEDICAL de sa demande, très subsidiairement, de la rétractation de l'ordonnance en raison de la prétendue violation de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle (complété par l'article R. 615-3 du même code),

- CONDAMNER la société LSO MEDICAL à verser à la société BIOLITEC PHARMA MARKETING Ltd. la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance et de l'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.

MOTIFS DE L'ARRET:

- Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 11 décembre 2019 ayant autorisé la saisie-contrefaçon :

En vertu de l'article 812 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, et applicable à la cause:

'Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.'

Et l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle dispose 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

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

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 juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.'

La société LSO MEDICAL soutient que les dispositions de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoient un délai de saisine de la juridiction au fond, impliquent que la saisie-contrefaçon est une mesure d'instruction in futurum, qui doit donc être effectuée avant toute saisine du juge du fond. Dès lors, selon elle, lorsque l'instance au fond est introduite, la partie qui souhaite obtenir une ordonnance sur requête, doit respecter les dispositions de l'article 812 du code de procédure civile, à l'exclusion de celles prévues par l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle.

La société LSO MEDICAL constate que, dans la mesure où cette disposition suppose l'existence d'une urgence et d'une nécessité de déroger au contradictoire, conformément à l'alinéa 2, conditions qui ne sont pas démontrées en l'espèce, l'ordonnance sur requête ainsi rendue devait être rétractée et l'ordonnance de référé infirmée.

Par ailleurs, elle estime que, quand bien même l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle serait applicable, ce serait cumulativement avec les dispositions de droit commun qui ne peuvent pas être écartées, au regard de la nécessité de respecter les droits de la défense, et, en particulier, le principe du contradictoire.

Pour la société BIOLITEC, aucune des dispositions invoquées ne requiert d'écarter le droit spécial de la saisie contrefaçon en matière de requêtes autorisées après l'introduction d'une instance au fond.

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

Elle estime que le revirement de jurisprudence sollicité par l'appelante ne serait ni justifié ni opportun au regard des textes et de la doctrine, majoritairement favorables à la possibilité d'ordonner une saisie-contrefaçon en cours d'instance.

En l'espèce, l'article 812 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par loi.

Or, en matière de saisie contrefaçon de brevet, la loi a institué un cas spécifique d'ordonnance sur requête, selon une procédure exorbitante du droit commun, prévue à l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle.

Si le dernier alinéa de ce texte impose des conditions de délais quant à la saisine au fond de la juridiction, cette disposition ne saurait, en soi, en l'absence d'autre mention expresse, exclure la possibilité de recourir à une saisie contrefaçon, une fois cette instance au fond introduite.

En effet, en cours de procédure, toute partie peut avoir intérêt à y recourir pour établir que les faits de contrefaçon allégués perdurent ou pour déterminer l'étendue du préjudice subi.

Il n'y a donc lieu d'imposer au requérant, ni le respect des dispositions édictées par l'alinéa 2 de l'article 812 du code de procédure civile, qui ont vocation à régir les ordonnances sur requête uniquement dans des hypothèses où elles ne sont pas prévues ' *dans les cas spécifiés'* par la loi, ni une application cumulative des deux textes, sauf à ajouter à la législation applicable en matière de saisie contrefaçon des conditions qu'elle n'impose pas.

Par ailleurs, une fois l'instance introduite, le requérant ne peut présenter sa requête que devant le juge du fond déjà saisi du contentieux, en vertu de l'article 812 alinéa 3, lui-seul étant le mieux à même de juger de la nécessité de la mesure, au regard des intérêts en présence et du respect des droits de la défense.

Ainsi, au cas présent, la requête aux fins de saisie contrefaçon a été présentée au président de la 3ème section de la 3ème chambre civile du tribunal, saisi du fond du litige, qui l'a autorisée, conformément aux dispositions de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle.

En conséquence, l'ordonnance sur requête rendue le 11 décembre 2019 est régulière et il n'y a pas lieu de la rétracter, de sorte que l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2020 doit être confirmée en toutes ses dispositions.

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

- Sur les autres demandes:

La cour confirme les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et, y ajoutant, condamne la société LSO MEDICAL, qui succombe, au paiement des dépens d'appel, et à verser à la société BIOLITEC la somme équitablement fixée à 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Corrélativement, la société LSO MEDICAL est déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS.

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société LSO MEDICAL à supporter les dépens de l'instance en appel,

Condamne la société LSO MEDICAL à verser à la société BIOLITEC PHARMA MARKETING LTD une somme de 8.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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