

3ème chambre
2ème section

N° RG 23/10305
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SHS

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Août 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 26 Avril 2024
DEMANDERESSES

Etablissement public COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean-françois JESUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN445

Société MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ESPAGNE)

représentée par Maître Clément JAFFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390

DÉFENDERESSE

Société TEAMTECHNIK MASCHINEN UND ANLAGEN GmbH
[Adresse 6]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Jean-martin CHEVALIER de l'ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R159

Copies délivrées le :

- Maître JESUS #NAN445 (exécutoire)
- Maître JAFFRAY #P390 (exécutoire)
- Maître CHEVALIER #R159 (exécutoire)

Décision du 26 Avril 2024
3ème chambre -2ème section
N° RG 23/10305 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SHS

COMPOSITION

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente, agissant par délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, assistée de Madame Caroline REBOUL, greffière lors des débats et de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l'audience du 22 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 22 Mars 2024 puis prorogé en dernier lieu au 26 Avril 2024

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH (ci-après Teamtechnik) est titulaire d'un brevet européen n° EP 2 793 275 B1 (ci-après EP275), qu'elle a déposé le 16 avril 2014 sous priorité d'une demande de brevet allemand DE 102013103837 du 16 avril 2013, intitulé "application d'adhésif conducteur sur des cellules solaires", délivré le 8 avril 2020. Elle a sollicité sur requête et obtenu le 6 juillet 2023 du délégataire du président de ce tribunal, une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de l'INES (qui s'est révélé être une enseigne du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ci-après CEA) au Bourget du lac (73). Les opérations ont été réalisées le 11 juillet 2023. La préposée du CEA présente ayant déclaré que certaines pièces saisies constituaient des secrets d'affaires, celles-ci ont été placées sous séquestre provisoire et conservées à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, conformément aux termes de l'ordonnance.

La société Teamtechnik a assigné la société Mondragon Assembly S. Coop (ci-après Mondragon), ayant fourni la machine argüée de contrefaçon, et le CEA au fond par actes des 10 août et 11 septembre 2023 (n° RG 23/11412). Elle reproche à la première la contrefaçon de son brevet par importation d'une installation contrefaisant certaines revendications du brevet pour la mise en œuvre du procédé également breveté, ainsi que la maintenance et réparation de celle-ci et, au second, la contrefaçon de ce brevet par importation et détention de cette installation en vue de son utilisation à titre d'outil de recherche.

Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des requêtes saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 6 juillet 2023 autorisant la saisie-contrefaçon et de diverses mesures destinées à protéger le secret affaires a :- dit n'y avoir lieu à rétractation ni à modification de l'ordonnance du 6 juillet 2023,

- ordonné à la société Mondragon et au CEA de lui remettre un mémoire précisant, pour chaque pièce placée sous séquestre, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires, et/ou la version confidentielle et une version non confidentielle, et de conclure avant cette date sur les mesures de protection demandées et
- renvoyé l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024.

La société Mondragon a adressé au juge un mémoire portant sur la protection du secret des affaires le 10 janvier 2024. Elle a notifié des conclusions le 22 février 2024 aux termes desquelles elle soutient que les pièces saisies dans les locaux de l'INES sont confidentielles, de nature à révéler son savoir-faire à son concurrent et sollicite leur communication à l'avocat du saisissant à des conditions assurant la protection de ce secret, à savoir leur remise sur une clef cryptée qui sera conservée au cabinet de l'avocat du saisissant et ne pourra être consultée que dans ce lieu par un cercle de

confidentialité restreint dont les membres s'engageront par écrit dans les termes de l'article L. 153-2 du code de commerce, les conclusions devant y faire référence étant également soumises aux mêmes conditions de confidentialité. Elle ajoute que la communication d'une version expurgée des éléments non nécessaires à la solution du litige ne suffit pas à protéger les secrets d'affaires qu'ils contiennent.

Le CEA a adressé au juge un mémoire portant sur la protection du secret des affaires le 11 janvier 2024 et a transmis une version confidentielle et non-confidentielle des pièces saisies. Il a notifié des conclusions le 6 mars 2024 aux termes desquelles il fait valoir que les articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce, en particulier le dernier alinéa de l'article R. 153-3, font obstacle à ce que la partie qui demande la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué qu'elle relève du secret de affaires par son détenteur puisse conclure et, à cette occasion, former des demandes dont la juridiction serait régulièrement saisie et tenue de les examiner, de sorte que les conclusions du 6 février 2024 de la société Teamtechnik sont irrecevables.

Par conclusions signifiées le 6 février 2024, la société Teamtechnik demande, à titre principal, la remise sans restriction des photographies prises par le commissaire de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon et la remise d'une version des pièces séquestrées expurgée des informations relevant du secret des affaires et, subsidiairement, la mise en œuvre d'un cercle de confidentialité incluant la présence non seulement de son responsable de la gestion technologique mais également du directeur du département propriété intellectuelle de sa maison-mère (le groupe Dürr) et de deux conseils en propriété industrielle, la prise en charge des frais de l'engagement de confidentialité par la société Mondragon et la remise d'une clef cryptée à son avocat, son conseil en propriété industrielle et le directeur du département propriété intellectuelle du groupe Dürr.

Les parties ont été entendues séparément et l'affaire a ensuite été évoquée à l'audience du 7 mars 2024.

MOTIVATION

Selon l'article L. 151-1 du code de commerce est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Et, selon l'article L. 153-1 du même code, le juge peut notamment décider de limiter la communication des pièces, dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, à certains de leurs éléments ou d'en restreindre l'accès au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter.

L'article R. 153-3 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle ou un résumé ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.

Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.

Cet article ne prévoit pas la remise à la partie adverse du mémoire confidentiel établi à l'attention du juge. La finalité de ces dispositions exclut, à ce stade, le débat contradictoire, le juge pouvant statuer au vu des seules observations du mémoire. Le droit pour les parties de prendre connaissance des pièces remises devant être mis en balance avec le droit d'une entreprise à protéger le secret de ses affaires.

Ensuite, il résulte des articles R.153-5 et R.153-6 du même code que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause, dans sa version intégrale, lorsque celle-ci, à l'inverse, est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, il désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.

Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être

nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe et conformément à l'article R.153-7.

En l'espèce, ont été saisis et placés sous séquestre provisoire :- le contrat et l'avenant liant la société Mondragon et le CEA (annexe 3 du procès-verbal de saisie-contrefaçon),

- des photocopies de certaines pages (41 pages) de la documentation technique présente sur site (annexe 2 du procès-verbal de saisie-contrefaçon),

- 50 photographies prises par le commissaire de justice (annexe 1 du procès-verbal de saisie-contrefaçon),

- 10 documents techniques sous forme de fichiers informatiques placés en annexe du procès-verbal de saisie-contrefaçon sur clef USB.

a) Sur la recevabilité des conclusions de la société Teamtechnik

Si la procédure de l'article R. 153-3 du code de commerce n'est pas contradictoire, elle est appliquée dans le cadre de la procédure contradictoire de demande de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête et la mise en œuvre des modalités d'accès restreint prévues à l'article L. 153-1 du code de commerce justifie de recueillir les observations de la partie saisissante.

Les conclusions de la société Teamtechnik sont donc recevables.

b) Sur les pièces objet du mémoire secret des affaires du CEA

Le CEA fait valoir que toutes les pièces saisies dont sa préposée a allégué le caractère confidentiel doivent être protégées par le secret des affaires sous l'angle de la recherche dans la mesure où le contrat le liant à la société Mondragon est destiné à l'exécution de deux projets de recherche scientifique, l'un de recherche et développement collaboratif dans le domaine de l'énergie solaire et l'autre de développement de nouveaux équipements de fabrication de modules photovoltaïques pour ses besoins propres, que ses résultats ont donc une valeur commerciale effective ou potentielle et que l'ensemble de ces pièces sont couvertes par une clause de confidentialité et font l'objet de mesures de protection destinées à en préserver le caractère secret. Il soutient que les documents contractuels (contrat et avenant en annexe 3 du procès-verbal de saisie-contrefaçon) et ceux élaborés ou complétés par lui dans le cadre de ce partenariat (5 fichiers informatiques sur clef USB) sont sans rapport avec la contrefaçon alléguée, sortent du périmètre de l'autorisation donnée par l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et comportent des éléments concernant des tiers, de même que les photographies 7, 8, 12, 13, 32 et 33 et deux fichiers relatifs à la maintenance de la machine.

Subsidiairement, il propose la communication de versions non confidentielles des pièces en annexe 1 et 2 et un résumé des contrats.

Le contrat liant la société Mondragon au CEA pour la mise à disposition de la machine et son avenant sont couverts par une clause de confidentialité et le premier comporte des éléments précis sur le fonctionnement et la configuration de la machine mise à disposition. Ces pièces sont nécessaires à la solution du litige en ce que les demandes de la société Teamtechnik sont dirigées notamment contre le CEA et qu'elles montrent l'usage fait de l'installation.

Les versions "résumées" proposées par celui-ci sont manifestement insuffisantes ; il y a donc lieu d'en ordonner la communication intégrale dans le cadre d'un cercle de confidentialité ci-après défini.

Les pièces intitulées 2125b Stringer specs comparison.docx et 2126 Teamtechnic ECA Stringer specs comparison.docx saisies sur clef USB sont deux versions d'une même étude réalisée par le CEA qui n'apparaissent pas nécessaires à la solution du litige et seront restituées à ce dernier.

La pièce intitulée Mode opératoire du Stringer MASS MTS ECA, également sur clef USB, est un mode d'emploi rédigé par le CEA pour la mise en œuvre de la machine. Il est nécessaire à la solution du litige pour la même raison que les contrats. Vu son caractère confidentiel et dans la mesure où il comporte aussi des informations concernant des tiers, il y a lieu d'en ordonner la communication dans le cadre d'un cercle de confidentialité.

Les pièces intitulées ECA T&S MAINTENANCE CHECK LIST v02, ECA T&S MAINTENANCE CHECK LIST v03 ont été réalisées par la société Mondragon mais ont été complétées par le CEA par des mentions qui n'apparaissent pas nécessaires à la solution du litige ; il y a donc lieu d'en ordonner la communication dans le cadre d'un cercle de confidentialité.

S'agissant des photographies n° 7, 8, 12, 13, 32 et 33, le CEA soutient qu'elle peuvent révéler le résultat de ses propres

recherches ou des indications confidentielles sur ses partenariats. Ces pièces sont nécessaires à la solution du litige en ce que ces éléments indiquent l'usage fait par le CEA de la machine prêtée par la société Teamtechnik ; il y a donc lieu d'en ordonner la communication dans le cadre d'un cercle de confidentialité.

c) Sur les pièces objet du mémoire secret des affaires de la société Mondragon

La société Mondragon fait valoir que le contrat de prêt (annexe 3 du procès-verbal de saisie-contrefaçon), sa documentation technique et celle du CEA (photocopies en annexe 2 du procès-verbal de saisie-contrefaçon et fichiers informatiques sur clef USB) doivent être protégés par le secret des affaires, justifie de leur valeur commerciale et qu'elles font l'objet de mesures de protection destinées à en préserver le caractère secret.

Elle soutient la même position s'agissant de toutes les photographies de sa machine à l'arrêt, prises par le commissaire de justice (annexe 1 du procès-verbal de saisie-contrefaçon), en ce qu'elles dévoilent la composition et l'agencement de la machine dont l'accès est limité et sécurisé. Néanmoins, le caractère confidentiel de la composition et l'agencement de la machine apparents sur ces photographies est contredit par le fait que la société Mondragon a publié une vidéo sur Youtube, toujours diffusée, montrant cette machine sous de nombreux angles et commentant son fonctionnement durant 50 secondes. Il y a donc lieu d'ordonner la remise à la société Teamtechnik de ces photographies placées en annexe 1 du procès-verbal de saisie-contrefaçon à l'exception des photographies n° 7, 8, 12, 13, 32 et 33 conformément au point 23 supra.

Les cinq pièces enregistrées sur clef USB par le commissaire de justice 5499_MAIN MANUAL_v01, ECA-ROTARY- INSTRUCTIONS MANUAL_v2, ECA-ROTARY- INSTRUCTIONS MANUAL_v3, MTS-ECA-ModelChange_v2 et TS INSTRUCTIONS MANUAL_v5

ainsi que les photocopies en annexe 2 du procès-verbal de saisie-contrefaçon font partie de la documentation technique relative au Tabber-Stringer ECA fournie par la société Mondragon au CEA.

Elles sont confidentielles au même titre que le contrat liant les parties, ont une valeur commerciale et sont nécessaires à la solution du litige.

Il y a donc lieu d'en ordonner la communication en vue de leur diffusion dans le cadre d'un cercle de confidentialité.

Il a été statué supra sur les quatre autres pièces sur clef USB.

d) Sur les modalités d'accès aux pièces relevant du secret des affaires

La production des pièces dans leur version intégrale étant ordonnée comme nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires, il convient de désigner la ou les personnes pouvant y avoir accès. Après recueil de l'avis des parties, ces personnes sont l'avocat constitué de chaque partie, un ou deux conseils en propriété industrielle et une personne physique représentant chaque partie.

S'agissant de la société Teamtechnik, la personne physique désignée est M. [L] [Y], aucune circonstance ne justifiant d'étendre cet accès à un représentant de sa maison-mère, et ses conseils en propriété industrielle MM [M] [P] et [X] [U] et leurs collaborateurs.

Me Carine Ormedo communiquera donc les pièces saisies et placées sous séquestre à l'exception de celles visées aux points 20 et 25 à l'avocat de la société Teamtechnik sur une clé USB cryptée certifiée CSPN en vue de leur diffusion dans le cadre d'un cercle de confidentialité. Aucune circonstance ne justifie de faire droit à la demande de destruction par ce commissaire de justice des supports physiques en sa possession avant la fin du procès.

Le respect de la stricte obligation de confidentialité attachée à la consultation de ces pièces étant beaucoup plus difficile à garantir en cas de consultation dans les locaux allemands de la société Teamtechnik ou sa maison-mère, les parties étant directement concurrentes dans leurs activités, et vu la proximité géographique relative, il n'est pas disproportionné de limiter la consultation de ces pièces aux locaux de l'avocat et des conseils en propriété industrielle parisiens de la société Teamtechnik.

Il apparaît prématuré de décider de la forme des échanges relatifs à ces pièces dans la procédure au fond et il convient de confier au cercle de confidentialité la mission de déterminer les modalités selon lesquelles les documents

confidentiels saisis seront communiqués, évoqués dans les écritures des parties et dans le jugement au fond, les éventuelles difficultés étant tranchées par le juge de la mise en état saisi du dossier au fond.

Les dépens seront mis à la charge de chacune des parties à part égale et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à remise des pièces intitulées 2125b Stringer specs comparaison.docx et 2126 Teamtechnic ECA Stringer specs comparaison.docx (en annexe 2 du procès-verbal de saisie-contrefaçon et placées sous séquestre provisoire) qui ne sont pas utiles à la solution du litige et seront restituées au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

Ordonnons la remise à la société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH par Me Carine Ormedo des photographies placées en annexe 1 du procès-verbal de saisie-contrefaçon à l'exception des photographies n° 7, 8, 12, 13, 32 et 33 qui seront remises à son avocat et dont l'accès sera limité au cercle de confidentialité ci-après défini ;

Ordonnons la remise physique des autres pièces saisies dans les locaux de l'INES par Me Carine Ormedo (annexes 2 et 3 du procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur clef USB) et placées sous séquestre à l'avocat de la société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH sur une clé USB cryptée certifiée CSPN ;

Disons que l'accès à ces supports et les pièces qu'ils contiennent sera limité :

- à l'avocat constitué de chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce) ;
 - à un ou deux conseils en propriété industrielle (et leurs collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;
 - à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L.153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal et en attestant par écrit avant toute consultation ;
- et ne pourra avoir lieu, s'agissant de la société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH, qu'au cabinet de son conseil et celui de ses conseils en propriété industrielle désignés ;

Autorisons Me Chevalier, avocat de la société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH, à dupliquer deux fois les pièces saisies sur une clef cryptée pour chacun des deux conseils en propriété industrielle de sa cliente ;

Disons que les membres du cercle de confidentialité seront soumis à une stricte obligation de confidentialité quant aux informations dont elles auront à connaître dans ce cadre, y compris vis-à-vis de leur mandant ou employeur ;

Disons que les éléments confidentiels seront détruits ou restitués à l'issue de la procédure, sauf pour les avocats et les conseils en propriété industrielle à en conserver une copie pour archivage en application de leurs obligations professionnelles ;

Disons que le cercle de confidentialité aura pour mission de déterminer les conditions dans lesquelles les documents confidentiels saisis seront communiqués, avec ou sans caviardage, ou dont il y sera fait référence dans les écritures des parties et dans le jugement au fond ;

Disons que toute difficulté relative à la mise en place ou au fonctionnement du cercle de confidentialité, à la détermination des documents pertinents ou à leur communication dans le cadre du litige sera réglée par le juge chargé de la mise en état de l'affaire au fond n° RG 23/11412 ;

Rappelons que les éléments placés sous séquestre provisoire y seront maintenus jusqu'à ce qu'une décision définitive sur la libération du séquestre soit rendue ;

Rappelons que l'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la présente procédure ;

Disons que chacune des parties supportera le tiers des dépens ;

Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 26 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente
Quentin CURABETIrène BENAC