

EMO HEBERT & ASSOCIES

SCP d'Avocats inscrits aux Barreaux de Rouen
et du Havre
41, rue Raymond Aron
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 02.35.59.83.63 – Fax : 02.35.59.99.63

N/Réf : FC /FC /SCO - 150768
Aff : NEXIRA / SANEI

ASSIGNATION
DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE :

A la requête de :

La société NEXIRA, SAS au capital de 11 040 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 344770870, dont le siège social est situé 129 Chemin de Croisset, 76000 ROUEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège,

Ayant pour avocat, La SCP EMO HEBERT ET ASSOCIES, avocats aux barreaux de Rouen et du Havre, représentée par Maître Frédéric CANTON, dont le Cabinet est sis 41, rue Raymond Aron, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN, (Tél. : 02.35.59.83.63 - Fax : 02.35.59.99.63), qui se constitue sur la présente assignation et ses suites.

J'ai, Huissier soussigné :

DENONCE ET LAISSE COPIE D'UN BORDEREAU DE PIECES

ET DONNE ASSIGNATION A :

1/ La société SAN-Ei Gen FFI Inc., de droit Japonais dont le siège social est situé 1-4-9, Hirano-machi, Chuo-ku, Osaka 540-8688, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège,

2 / La société GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited, de droit Anglais dont le siège social est situé 45 Old Bond Street West Central London W1S 4QT Royaume Uni prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège,

A COMPARAITRE à l'audience, par devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce de ROUEN, au lieu ordinaire de ses audiences, Tribunal de Commerce de ROUEN, 3 rue Jacques LELIEUR, le :

**Lundi 27 février 2017
à 13 heures 15**

L'avertissant que faute par elle de comparaître à cette audience ou à toute autre à laquelle l'examen de cette affaire serait renvoyée elle s'exposerait à ce qu'une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Lui indiquant qu'elle est tenue de se présenter à cette audience mais qu'elle a la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ou par toute personne de son choix mais que son représentant s'il n'est avocat devra être muni d'un pouvoir spécialement délivré en vue de la présente affaire.

Rappel des dispositions de l'article 861-2 du code de Procédure Civile :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. »

OBJET DE LA DEMANDE

I/ RAPPEL DES FAITS

La société SAN-EI GEN et la Société Phillips Hydrocolloids Research LTD, désormais intitulée GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited à la suite d'un changement de dénomination sociale le 7 février 2013, ont déposé le 7 avril 2004 une demande internationale de brevet - sous priorité japonaise en date du 07 avril 2003 - publiée sous le N° WO 2004/089991 (**PIECE N° 1**) à partir de laquelle elle ont obtenu la délivrance d'un brevet européen EP 1.611.159 B1 (**PIECE N° 2**) en date du 14/07/2010 qui désigne notamment la France, ci-après EP '159.

Par acte d'huissier du 29 mai 2012, la société NEXIRA a assigné la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise Phillips Hydrocolloids Research LTD, désormais intitulée GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited, en nullité du brevet européen EP'159. **Affaire enrôlée sous N° RG : 12/11963**
(**PIECE N° 3**)

Le 12 février 2013, la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited ont fait pratiquer deux saisies - contrefaçon l'une au siège de la société NEXIRA à Rouen et l'autre sur son site industriel à Serqueux.
(**PIECE N° 4**)

Par acte d'huissier du 12 mars 2013, la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited, ont assigné la société NEXIRA en contrefaçon de leur brevet EP'159 et ont sollicité la jonction avec l'instance précédente. **Affaire enrôlée sous N° RG : 13/03515**
(**PIECE N° 5**)

Par ordonnance rendue le 19 décembre 2013, le Juge de la mise en état précisait « il apparaît que la société NEXIRA est dans l'incapacité de savoir exactement ce qui lui est reproché, ce qui constitue un grief suffisant pour justifier l'annulation de l'assignation en justice » dit « n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir annuler la requête et les procès-verbaux de saisie-contrefaçon ainsi que sur la demande pour procédure abusive » et déclarant recevables les demandes en annulation de l'assignation en justice et en sursis à statuer, prononce « l'annulation de l'assignation en justice délivrée le 13 mars 2013 par la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited » et condamne in solidum ces dernières à payer la somme de 3000 Euros (article 700 CPC)° et aux dépens (article 699 du CPC).

(PIECE N° 6)

Dans la première instance (N° RG 12/11963), par des conclusions du 22 janvier et 12 mars 2014, les sociétés Défenderesses (SanEi+GOP) ont demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du directeur de l'INPI saisi le 24 janvier 2014, d'une requête en limitation de la partie française de leur brevet EP'159, limitation finalement acceptée par courrier de l'INPI du 7 avril 2014.

(PIECE N° 7)

Par ordonnance rendue le 10 avril 2014, le juge de la mise en état décide que « *dès lors au regard du temps écoulé depuis l'assignation en justice et du caractère réduit de la limitation sollicitée, il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer* » rejetant ainsi la demande de sursis à statuer.

(PIECE N° 8)

Par jugement en date du 28 mai 2015, le président du TGI Paris a prononcé la nullité de la partie française du brevet de SanEi+GOP EP 1611159.

(PIECE N° 9)

La société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited » ont été condamnées in solidum à payer la somme de 20000 Euros (article 700 CPC)° et aux dépens (article 699 du CPC).

Lesdites sociétés n'ont pas interjeté appel de ce jugement, devenu définitif.

Les discussions qui auraient permis de résoudre le litige à l'amiable n'ayant pas abouti, la société NEXIRA est contrainte d'engager la présente procédure pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait des mesures engagées par la société japonaise SAN-EI GEN et par la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited, dans les circonstances rappelées ci-dessus.

II/ DISCUSSION

A titre préliminaire, il convient d'indiquer que le Tribunal de Commerce de Rouen est territorialement compétent en application de l'article 46 du code de procédure civile et de l'article 5-3° du Règlement Européen n°44/2001 comme le lieu où le fait dommageable s'est produit, à savoir à Rouen et sur le site industriel de la société NEXIRA à Serqueux.

1/ RAPPEL DES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES

Aux termes de l'article 1382 du Code Civil :

« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Aux termes de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »

Par une jurisprudence constante et abondante, la Cour de cassation relève des motifs qui suffisent à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, notamment lorsque l'auteur de la faute procède à des mesures conservatoires ou des investigations qui se révèlent injustifiées.

Dans un arrêt du 3 juin 2003, la Chambre commerciale de Cour de Cassation (affaire Neptune/Cuisimer vs Fleury Michon) rappelle que **« compte tenu de l'état de la technique et du marché, les demandeurs n'ont pu valablement se méprendre de bonne foi sur l'étendue de leurs droits à agir tant en contrefaçon qu'en concurrence déloyale ou parasitisme, que leur comportement ne s'explique que par la volonté d'intimider un concurrent pour l'éliminer du marché et procède d'un abus de droit »**, et rejette le pourvoi et confirme l'arrêt d'appel qui **« a prononcé à bon droit condamnation à dommages et intérêts »**.

(PIECE N° 10)

Dans un arrêt du 12 février 2013, la Chambre commerciale de Cour de Cassation (affaire Vetrotech vs Interfer) rappelle que l'arrêt relève **« par motifs propres et adoptés, que cette société a obtenu indûment des informations sur les procédés de fabrication d'un concurrent direct à l'occasion des questions posées par l'huissier de justice hors de sa mission ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une faute à l'encontre de la société Vetrotech, a légalement justifié sa décision »**

(PIECE N° 11)

2/ L'APPLICATION DES PRINCIPES JURIDIQUES

Il convient tout d'abord de retenir un principe essentiel, à savoir que les mesures conservatoires ordonnées sur requête sont toujours accomplies au risque du requérant.

A ce titre, et en dehors de tout abus de droit, les circonstances dans lesquelles la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited ont mis en œuvre ces mesures (notamment le caractère excessif ou vexatoire de ces mesures) permettant de caractériser la faute, source de responsabilité pour celui qui la commet, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

- Caractère artificiel de la revendication :

La connaissance de ce que leur invention avait été divulguée par un document antérieur ci-après Science Direct et donc encourrait le risque de se voir déclarée nulle est attestée par ce document Science direct résultant des propres recherches des mêmes inventeurs de SanEi+GOP.

(PIECE N° 12)

Malgré l'existence d'un tel document (Science Direct) en cours de procédure devant la division d'examen de l'Office Européen des brevets les conseils de SanEi+GOP ont maintenu leur défense de la brevetabilité de l'objet de leur demande de brevet et ainsi trompé l'Office Européen des Brevets pour acquérir un titre de propriété industrielle.

(PIECE N° 13)

Par ailleurs des revues spécialisées du domaine révélaient également que des gommes arabiques non traitées selon le procédé de la prétendue invention de SanEi+GOP présentaient les mêmes caractéristiques que celles ultérieurement revendiquées pour leur gomme arabique « brevetée ».

(PIECE N° 14)

- Instrumentalisation de la procédure :

La société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited apparemment n'exploitaient que très peu leur brevet et ont cherché à évincer du marché un concurrent direct dont l'activité principale est relative à la gomme arabique et à ses applications.

La procédure de saisie contrefaçon était un moyen d'obtenir indûment des informations sur le marché exploité par ce concurrent.

- Tentative de déstabilisation :

La société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited ont menacé à tort la société NEXIRA.

En effet, la chronologie des événements démontrent que la saisie contrefaçon pratiquée simultanément au siège de la société NEXIRA et sur son site industriel de SERQUEUX le 12 février 2013 est une réponse à l'action engagée par la société NEXIRA en nullité du brevet européen.

Ces représailles constituent en réalité une tentative d'intimidation à l'encontre de la société NEXIRA.

- Mauvaise foi :

La société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited savait que leur action contre la société NEXIRA était vouée à l'échec.

Ce critère est suffisant pour condamner une partie au paiement de dommages-intérêts sur le fondement du caractère abusif de son recours.

Certes, la jurisprudence rappelle de manière constante que le breveté qui agit sur la base de son titre ne commet pas d'abus du seul fait de l'annulation de celui-ci au cours de l'instance (CA Paris, 4e ch., 23 mai 2001 : PIBD 2001, n° 729, III, p. 526. - CA Rennes, 4 mars 2004 : PIBD 2004, n° 769, III, p. 379). En effet, la délivrance du brevet n'est pas une garantie de sa validité et le breveté peut commettre une erreur sur la portée et la validité de son droit (CA Paris, 4e ch., 21 oct. 2005 : PIBD 2006, n° 821, III, p. 1. - TGI Paris, 3e ch., 20 févr. 2008 : PIBD 2008, n° 874, III, p. 301. - TGI Paris, 3e ch., 20 févr. 2009 : PIBD 2009, n° 896, III, p. 1039). Il a été jugé que l'annulation de la partie allemande d'un brevet européen est en soi insuffisante à établir le caractère abusif de la procédure en contrefaçon engagée postérieurement par le breveté sur le fondement de la partie française dudit brevet européen, alors même que cette dernière est annulée en cours d'instance (CA Lyon, 1re ch., 5 oct. 2000 : PIBD 2001, n° 717, III, p. 168). De même, l'action en contrefaçon engagée sur la base d'un brevet français annulé en cours d'instance, alors que le brevet européen portant sur la même invention a fait l'objet de modifications au cours de la procédure de délivrance, ne rend pas l'action du breveté abusive du fait de l'indépendance des deux titres (TGI Paris, 3e ch., 23 sept. 1992 : PIBD 1993, n° 535, III, p. 8). D'une manière générale, les décisions administratives ou judiciaires

étrangères qui refusent la délivrance ou prononcent l'annulation d'un **brevet** ne caractérisent pas l'existence d'un abus de droit d'agir en vertu de l'indépendance des titres et de la présomption de validité dont bénéficie le **brevet** (CA Douai, 14 sept. 2005 : PIBD 2005, n° 818, III, p. 649).

En revanche, le breveté qui, en raison des activités qu'il exerçait, connaissait nécessairement l'existence d'antériorités et ne pouvait se méprendre sur la validité de son **brevet**, doit être considéré comme ayant engagé ses actions en contrefaçon et en concurrence déloyale "avec une totale mauvaise foi", ce qui justifie sa condamnation pour procédure abusive (CA Lyon, 1re ch., 2 juill. 1998 : RD propr. intell. 114/2000, p. 28 ; Dossiers brevets 1998, III, p. 3. - adde, CA Paris, 4e ch., 29 juin 2005 : PIBD 2005, n° 815, III, p. 535, sur l'abus d'exercice du droit d'appel).

- Caractère excessif des mesures :

La société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited ont diligenté des mesures de saisie contrefaçon sur la base d'une ordonnance sur requête totalement imprécise concernant les droits revendiqués et les produits objets de la contrefaçon.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Juge de la mise en état a ordonné l'annulation de l'assignation délivrée à la suite de la saisie contrefaçon.
(PIECE N° 6)

En conclusion, il apparaît que la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited qui ne pouvaient se méprendre sur l'étendue de leurs droits et savaient leur titre nul ont donc agi de mauvaise foi en s'acharnant à défendre leurs droits et en prolongeant ainsi les procédures avec une légèreté blâmable qui sera confirmée par la suite dès lors que ces sociétés n'ont fait appel d'aucune des décisions les déboutant de l'ensemble de leurs prétentions.

- Absence d'autorité de la chose jugée :

La société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited ne peuvent opposer l'autorité de la chose jugée pour contester la demande de la société NEXIRA.

En effet, l'autorité de la chose jugée n'a lieu en vertu de l'article 1351 du code civil qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et en éclairant cette disposition, l'article 480 du CPC précise que "*le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (./.) a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche*".

La Cour de Cassation, unanime, déduit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.

"Le jugement qui contient une omission de statuer sur un chef de demande n'ayant logiquement aucune autorité de la chose jugée sur le chef omis, l'intéressé peut saisir une nouvelle fois le juge sur ce chef".

(Note au point 4. 1 B) a) 4^{ième} paragraphe du Rapporteur Madame Gabet sur arrêt N° 575 du 13 mars 2009)

(PIECE N° 18)

Or, les dépenses engagées par la société NEXIRA (notamment les interventions du Cabinet CLIFFORD CHANCE) l'ont été dans le cadre de la contestation des mesures de saisie-contrefaçon pour laquelle seule une ordonnance du Juge de la mise en état a été rendue.

(PIECE N° 8)

Or, cette ordonnance n'a pas l'autorité de la chose jugée.

Parallèlement, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris n'a l'autorité de la chose jugée que dans la limite du litige qui lui était soumis.

Il s'agissait en l'occurrence de la nullité du brevet et non pas des mesures engagées par la société NEXIRA pour la contestation des mesures de saisie contrefaçon initiées par les sociétés AN-EI GEN et GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei.

En conséquence, les demandes formées par la société NEXIRA dans le cadre de la présente Instance ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée.

3/ L'INDEMNISATION DU PREJUDICE

Un lien direct unit le comportement fautif des sociétés SAN-EI GEN et GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei et les frais engagés par la société NEXIRA pour y faire face.

D'une part, la société NEXIRA a dû mobiliser en interne une équipe pour suivre techniquement et juridiquement ces affaires ainsi que lors des saisies-contrefaçon qui ont constitué des mesures exorbitantes et ont occasionné un trouble commercial économique et financier sérieux.

(PIECE N° 15)

Ce décompte a été établi à partir des factures émises par les conseils de la société NEXIRA au regard des prestations accomplies par les représentants de la société NEXIRA.

D'autre part, la société NEXIRA a dû, en externe, consulter aux fins d'expertise technique et s'assurer les services d'avocats spécialistes en Propriété Intellectuelle pour contrer les attaques de la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited.

Ainsi, les honoraires versés à Maître MISRAHI pour assurer la défense des intérêts de la société NEXIRA devant le Tribunal de Grande Instance de Paris sur la contestation du brevet se sont élevés à la somme de 75 887 € HT, soit 91 060,44 € TTC.

(PIECE N° 16)

De même, les honoraires versés à la société CLIFFORD CHANCE pour contester les mesures de saisie contrefaçon pratiquée par la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited se sont élevés à la somme de 215 540,57 € HT, soit 258 177,17 € TTC.

(PIECE N° 17)

Au total, les frais engagés par la société NEXIRA pour assurer la défense de ses intérêts et répondre aux attaques injustifiées de la société japonaise SAN-EI GEN et de la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited se sont élevés à la somme de :

- Honoraires de Maître MISRAHI : 75 887 € HT, soit 91 060,44 € TTC
- Honoraires de CLIFFORD CHANCE : 215 540,57 € HT, soit 258 177,17 € TTC.
- Dépenses internes : 11 704 € TTC

TOTAL : 360 941,61 € TTC

Les sociétés SAN-EI GEN et GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei seront également condamnées à payer à la Société NEXIRA la somme de 15 000 Euros, en application de l'Article 700 du N.C.P.C, ainsi qu'en tous les dépens.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Vu le jugement rendu le 28 mai 2015 par la 3^{ème} Chambre 4^{ème} section du TGI Paris devenue définitif,

Vu les ordonnances du 19 décembre 2013 et du 10 avril 2014,

Vu en particulier l'article 32-1 du Code de Procédure Civile

Vu, notamment les articles 1382, 1383 et suivants du Code Civil,

- Dire et juger compétent le Tribunal de commerce de Rouen
- Condamner la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited au paiement de **360 941,61 €** à titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited *in solidum* à payer à la Société NEXIRA la somme de 15 000 Euros, en application de l'Article 700 du N.C.P.C.
- Condamner la société japonaise SAN-EI GEN et la société anglaise GLYN O. PHILLIPS - SAN-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited *in solidum* en tous les dépens
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution

SOUS TOUTES RESERVES

Liste des pièces :

- Pièce 1 Demande internationale et traduction
- Pièce 2 Brevet européen et traduction
- Pièce 3 Assignation devant le TGI de Paris en nullité du brevet
- Pièce 4 Procès-verbal de saisie contrefaçon
- Pièce 5 Assignation du 12 mars 2013 devant le TGI de Paris en contrefaçon
- Pièce 6 Ordonnance du 19 décembre 2013
- Pièce 7 Conclusions des sociétés SanEi et GOP des 22 janvier et 12 mars 2014
- Pièce 8 Ordonnance du 10 avril 2004
- Pièce 9 Jugement du TGI de Paris du 28 mai 2015
- Pièce 10 Cass.Com 3 juin 2003
- Pièce 11 Cass.Com 12 février 2013
- Pièce 12 Document Science Direct
- Pièce 13 Lettre du Conseil en date du 16062008 et sa traduction
- Pièce 14 Al-Assaf&al Studies on Acacia exudate gums part I 2005 et sa traduction
- Pièce 15 Tableau récapitulatif des temps passés
- Pièce 16 Honoraires de Maître MISRAHI
- Pièce 17 Honoraires de la société CLIFFORD CHANCE
- Pièce 18 Rapport de Madame Gabet sur arrêt N° 575 du 13 mars 2009