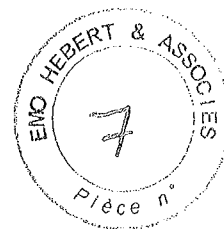


**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 4ème
section

N° RG :
13/03515

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Mars 2013

**ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2013**

DEMANDERESSES

Société SAN-EI Gen FFI Inc, prise en la personne de ses
représentant légaux,
1-4-9, Hirano-machi, Chuo-Ku
8688 Osaka, JAPON

Société GLYN O.PHILLIPS-SAN-EI GEN HYDOCOLLOIDS
RESEARCH LTD(anciennement Phillips Hydrocolloids Research
Limited,) prise en la personne de ses représentant légaux,
45 Old Bond Street West Central
W1S4Q LONDRES, ROYAUME-UNI

représentées par Maître Philippe BOUTRON de la SELAS FIDAL
DIRECTION INTERNATIONALE, avocats au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702

DEFENDERESSE

Société NEXIRA,
129 Chemin de Croisset
76000 ROUEN

représentée par Maître Diego DE LAMMERVILLE du PUK
CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #K0112

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

Copies exécutoires
délivrées le :

DEBATS

A l'audience du 5 Décembre 2013, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2013.

ORDONNANCE

Prononcée par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La société française Nexira est une société agroalimentaire qui exerce une activité de production et de transformation de produits naturels et en particulier de la gomme arabique.

La société japonaise San-Ei a développé une activité de production d'acides organiques, de colorants et arômes alimentaires. Elle dispose de filiales à l'étranger, dont une en France, la société San-Ei Gen F.F.I.

Elle collabore avec la société anglaise Phillips devenue en 2013, Glenn O. Philip- San-Ei Gen hydrocolloids research limited et les deux sociétés sont cotitulaires de brevets.

Le 7 avril 2004, les sociétés San-Ei et Phillips ont déposé une demande de brevet internationale PCT n° WO 2004/089991 sous priorité d'une demande de brevet japonaise du 7 avril 2003. A la suite de cette demande internationale, les deux sociétés ont obtenu le 14 juillet 2010, la délivrance d'un brevet européen EP1611159 intitulé "gomme arabique modifiée issue d'Acacia sénégale", désignant la France.

Le 28 juin 2011, la société San-Ei a mis en demeure la société Nexira de cesser de commercialiser en Grande Bretagne certains de ses produits contrefaisant selon elles, les revendications de son brevet EP 159.

Le 29 mai 2012, la société Nexira a fait assigner les sociétés San-Ei et Phillips devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de leur brevet EP 159.

Le 12 février 2013, les sociétés San-Ei et Phillips ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société Nexira ainsi que sur son site industriel à Serqueux.

Le 12 mars 2013, elles ont fait assigner la société San-Ei en contrefaçon de leur brevet et ont sollicité la jonction avec l'instance précédente. Celle-ci n'a pas été prononcée.

Dans des conclusions du 4 décembre 2013, la société Nexira a demandé qu'il soit sursis à statuer par le juge de la mise en état dans l'attente de la décision devant intervenir dans le cadre de la 1^{ère} instance, et que soit prononcée la nullité de l'assignation en justice ainsi que celle de la requête et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon. Elle sollicitait également des dommages intérêts pour procédure abusive.

Dans ses écritures du 5 Novembre 2013, la société Nexira soulève tout d'abord la nullité de l'assignation en justice en invoquant les articles 56, 6 et 15 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que l'assignation n'indique pas quels sont les produits argués de contrefaçon ni quelles seraient les revendications qui seraient reproduites. Elle ajoute que la référence à la saisie-contrefaçon diligentée à Serqueux n'apporte pas d'éclaircissement suffisant et elle déclare qu'elle n'est pas en mesure d'assurer utilement sa défense.

La société Nexira sollicite à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision devant se prononcer sur la validité du brevet. Elle déclare que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette demande et qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision sur la validité du brevet avant d'apprécier l'existence d'une éventuelle contrefaçon, afin d'éviter toute contrariété de décision.

Enfin, la société Nexira déclare que ses demandes en nullité de l'assignation et en sursis à statuer sont recevables même si un incident sur la jonction des deux instances a précédemment été examiné car sa demande tendant à voir rejeter la demande de jonction ne constituait ni une fin de non recevoir ni une défense au fond. Enfin elle fait valoir que ses demandes ne sont ni tardives ni dilatoires. Elle réclame la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures du 2 décembre 2013, les sociétés San-Ei exposent que la revendication n°1 de leur brevet décrit un produit fini dont l'une des propriétés est d'être soluble dans l'eau, ayant une masse moléculaire moyenne ou une teneur en protéine arabinogalactane et un rayon de giration déterminés, ledit produit fini provenant de la gomme arabique et pouvant être obtenu par chauffage.

Les demanderesse soutiennent que les demandes relatives à la nullité de la requête et des procès-verbaux de saisie contrefaçon ainsi que la demande en réparation pour procédure abusive ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état. Elles font en outre valoir que les exceptions de procédure soulevées par la défenderesse sont irrecevables car celle-ci a conclu le 21 mai 2013 pour s'opposer à la jonction des instances sans soulever simultanément les exceptions actuelles et en faisant part de sa volonté de conclure au fond.

Les demanderesse font ensuite valoir que ces exceptions sont tardives et abusives alors qu'il était fait injonction à la défenderesse de conclure sur le fond pour l'audience du 7 novembre 2013.

Elles considèrent enfin ces demandes comme infondées. Elles font valoir que la défenderesse ne peut sans se contredire s'opposer à la demande de jonction et solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue dans la 1^{ère} instance.

Elles s'opposent également à la demande en nullité de l'assignation en justice en déclarant que les produits incriminés sont identifiables puisque ils sont visés par la mise en demeure du 28 juin 2011 ainsi que par les rapports d'analyse joints aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon. Elles ajoutent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon permet de les identifier et que l'assignation précise que le litige porte

sur la transformation de la gomme arabique. Elles déclarent par ailleurs que le brevet est visé par l'assignation en justice et que la revendication n°1 y est reproduite. Enfin, elles soutiennent que la défenderesse ne justifie pas d'un grief.

Elles s'opposent également aux demandes tendant à voir constater la nullité de la requête et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon ainsi qu'à la demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive. Elle réclame la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de relever que les demandes en nullité de la requête et des procès-verbaux de saisie contrefaçon n'entrent pas dans la compétence du juge de la mise en état et les dernières écritures de la société Nexira ne contiennent plus de demande à ce titre non plus qu'au titre d'une éventuelle procédure abusive. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs.

L'article 74 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

La demande de nullité de l'assignation en justice ainsi que la demande de sursis à statuer constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 71 du Code de procédure civile.

La société Nexira a déposé des 1^{ères} conclusions dans lesquelles elle s'opposait à la demande de jonction avec l'instance en nullité du brevet qu'elle avait elle-même engagée en 2012.

La jonction est une mesure purement administrative et les positions prises par les parties à ce sujet ne constituent ni des moyens de défense au fond ni des exceptions ni des fins de non-recevoir.

Dès lors l'opposition manifestée par une partie à une demande de jonction formulée par son adversaire, ne fait pas obstacle à ce qu'ultérieurement, elle soulève une exception de procédure. Par ailleurs le simple fait qu'elle sollicite un renvoi pour conclure au fond ne la prive pas de la faculté de formuler une exception.

Enfin le tribunal ayant été saisi le 13 mars 2013, l'exception soulevée au mois de novembre 2013 n'apparaît pas suffisamment tardive pour qu'elle puisse être écartée sans être examinée alors qu'elle a été formulée dans les conditions de l'article 74 du Code de procédure civile.

Les demandes de la société Nexira doivent donc être déclarées recevables.

L'article 56 du Code de procédure civile dispose que l'assignation en justice doit contenir à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

L'assignation en justice du 12 mars 2013 indique le brevet en cause et en reproduit la revendication n°1, avec un très bref résumé explicatif.

Elle mentionne ensuite la réalisation de la saisie-contrefaçon en relevant que le procédé mis en oeuvre par la défenderesse comporte des périodes de chauffage de la gomme arabique. Elle expose que les rapports d'analyse qui ont été fournis à l'huissier de justice sont inexploitable mais qu'il apparaît néanmoins que la masse moléculaire de produits est contenue dans l'intervalle ouvert indiqué aux revendications 1 à 3. Elle fait ensuite état des déclarations recueillies par l'huissier de justice et enfin relève que les produits commercialisés par la défenderesse sont solubles dans l'eau, ce qui correspond à la revendication n°1 du brevet. Elle conclut que le traitement de la gomme arabique mis en oeuvre par la société Nexira implique des phases de chauffe alors que le procédé de chauffe est protégé par le brevet et que celle-ci commercialise des produits dont les paramètres techniques sont en tout ou en partie identiques à ceux du produit décrit par le brevet.

Il convient tout d'abord de relever que l'assignation ne mentionne pas quels sont les produits de la société Nexira qu'elle incrimine. Elle déclare dans ses écritures postérieures qu'ils sont déterminés par la lettre de mise en demeure et par les rapports d'analyse qui lui ont été remis lors de la saisie-contrefaçon.

Les demanderesse peuvent régulariser une assignation en justice en fournissant les éléments d'information manquants notamment en expliquant que la référence de produits argués de contrefaçon se trouvent incluses dans d'autres documents communiqués à la défenderesse tels que la lettre de mise en demeure et des rapports d'analyse.

En l'espèce la lettre de mise en demeure du 28 juin 2011 porte sur des produits EFFICACIA vendus en Grande Bretagne et en l'absence de toutes autres précisions, ces éléments ne permettent pas de déterminer si les sociétés demanderesse entendent poursuivre ces produits commercialisés en Grande Bretagne ou des produits identiques vendus en France, avec les mêmes références ou des références propres.

Par ailleurs le seul renvoi à des rapports d'analyse est insuffisant pour déterminer quels sont les produits visés alors que ceux-ci se rapportent à de multiples échantillons et qu'il ne peut pas être fait de lien avec les produits visés dans la lettre de mise en demeure du 28 juin 2011.

Ainsi malgré les précisions apportées par les demanderesse dans leurs conclusions, il y a lieu de constater que les produits qui seraient argués de contrefaçon restent indéterminés.

Par ailleurs, l'assignation en justice n'indique pas précisément si ces produits contreferaient la revendication n°1 ou tout ou partie des autres revendications d'un brevet qui en contient 16, certaines étant des revendications de produits, d'autres de procédé.

Enfin, les demanderesse n'indiquent pas non plus précisément en quoi les produits ou le procédé incriminé reproduiraient ses revendications. Ainsi elle déclarent que le traitement de la gomme arabique par la société Nexira implique des périodes de chauffage et que les produits de la défenderesse ont "des paramètres techniques en tout ou en partie identiques à ceux du produit par le brevet" sans donner aucune indication sur lesdits paramètres, laissant la défenderesse déterminer elle-même en quoi ses produits ou son procédé reproduiraient l'une ou

l'autre revendication du brevet.

Il convient au surplus de relever que le chauffage est connu de l'art antérieur et que le brevet revendique une température de 115° pendant au moins 15 heures.

Il apparaît ainsi 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.

Il sera alloué à la société Nexira la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe , contradictoirement et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir annuler la requête et les procès-verbaux en s Gen F.F.I. saisie-contrefaçon ainsi que sur la demande pour procédure abusive,

Déclarons recevables les demandes en annulation de l'assignation en justice et en sursis à statuer,

Prononçons l'annulation de l'assignation en justice délivrée le 12 mars 2013 par les sociétés San-Ei Gen F.F.I. et Glenn O. Philip- San-Ei Gen hydrocolloïds research limited à la société Nexira

Condamnons in solidum les sociétés San-Ei Gen F.F.I. et Glenn O. Philip- San-Ei Gen hydrocolloïds research limited à payer à la société Nexira la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons in solidum les sociétés San-Ei Gen F.F.I. et Glenn O. Philip- San-Ei Gen hydrocolloïds research limited aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître de Lammerville, selon les règles de l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait et rendue à Paris le 19 Décembre 2013

Le Greffier

Le Juge de la mise en état