

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le
30 mars 2017

3ème chambre 4ème section
N° RG : **16/09680**

Assignation du 09 juin 2016

INCIDENT

DEMANDERESSE

S.A. FITTINGBOX

644 voie l'Occitane
Immeuble Arizona Bâtiment A
31670 LABEGE

représentée par Me Gwendal BARBAUT, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #E1489

DÉFENDERESSE

S.A.S. ACEP TRYLIVE

[...]

75017 PARIS

représentée par Maître Nicolas GODEFROY de l'AARPI GODIN
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0259

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier

DÉBATS

À l'audience du 23 février 2017, avis a été donné aux avocats que
l'ordonnance serait rendue le 23 mars 2017 puis prorogée au
30 mars 2017.

ORDONNANCE

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

La société FITTINGBOX est spécialisée dans la création de solutions
interactives pour les professionnels de l'optique-lunetterie.

Elle est titulaire d'un brevet français, déposé le 18 janvier 2010, sous
le n°10 50305, publié le 22 juillet 2011 sous le n° FR 2 955 409 (ci-
après, le brevet FR 409), délivré le 3 juillet 2015, intitulé « Procédé
d'intégration d'un objet virtuel dans des photographies ou vidéo en
temps réel »; ce brevet est maintenu en vigueur par le paiement
régulier des annuités.

Ce brevet porte sur un procédé d'essayage de lunettes virtuelles, en
temps réel, à l'aide de la webcam de l'ordinateur utilisé pour

l'essayage ; la paire de lunettes est modélisée en 3D et vient se placer sur le visage de l'utilisateur, ce qui lui permet de visualiser le rendu qu'il obtiendrait s'il essayait vraiment la paire de lunettes en magasin.

La société FITTINGBOX explique qu'une demande internationale PCT portant sur le même procédé a été déposée le 18 janvier 2011 sous priorité du brevet français, publiée sous le numéro WO 2011/086199, et que la phase européenne de la demande internationale PCT WO 2011/086199 a été engagée, par une demande de brevet européen publiée sous le n° EP 2 526 510.

La société FITTINGBOX expose avoir découvert que le procédé objet des revendications n°1 et 2 du brevet FR 409 était, selon elle, reproduit dans un module d'essayage de lunettes conçu par la société TOTAL IMMERSION, et exploité aujourd'hui par la société ACEP TRYLIVE1, à la suite de l'acquisition des actifs de TOTAL IMMERSION.

La société ACEP TRYLIVE, quant à elle, explique qu'elle a été créée le 1er décembre 2015 pour les besoins du rachat de la société TOTAL IMMERSION, qu'elle est une filiale à 100 % de la société ACEP GROUP, société holding active depuis 2003 à la tête de la société ACEP France, active depuis 1994 dans la fabrication et la commercialisation de matériels dans le domaine de l'optique. Elle expose que la société TOTAL IMMERSION créée en 1998 était un éditeur de logiciels systèmes spécialisés dans la réalité augmentée, et aurait développé dès 2006 une technologie de capture faciale et dès 2008 développé et divulgué sa solution d'essayage virtuel de lunettes.

À compter de 2011, la société TOTAL IMMERSION a connu des difficultés financières et a dû céder la plupart de ses brevets et logiciels
Vu les articles L. 613-3 et L. 613-4 et suivants, L.615-1 et suivants dudit Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile,

- DIRE recevable la société FITTINGBOX en ses écritures et l'y déclarant bien fondée,
- REJETER les demandes, fins et conclusions de la société ACEP TRYLIVE,
- AUTORISER Maître Jérôme L, huissier de justice à Paris, à ouvrir les scellés apposés sur les enveloppes contenant copie des messages et factures saisis le 11 mai 2016 lors des opérations de saisie contrefaçon qui se sont déroulées dans les locaux de la société ACEP TRYLIVE,
- ORDONNER à Maître Jérôme L de dresser un procès-verbal des opérations d'ouverture des scellés et d'en adresser le contenu aux parties,

- DESIGNER tel Expert qu'il lui plaira avec pour mission, outre la mission habituelle définie par le Juge de la Mise en État du Tribunal de Grande Instance de Paris, de:

- Se faire remettre le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé la 11 mai 2016 par Maître Jérôme L dans les locaux de la société ACEP TRYLIVE et l'ensemble des documents, pièces et fichiers saisis le 11 mai 2016 par Maître Jérôme L au cours de ladite saisie-contrefaçon et conservés sous scellés ;

- Procéder à l'ouverture des scellés en présence des avocats et conseils en propriété industrielle des parties dont l'identité devra être communiquée avant la première réunion d'expertise,

- Recueillir les explications des avocats et conseils en propriété industrielle des parties et se faire remettre toutes pièces qui s'avèreraient utiles à l'exécution de sa mission,

- Rechercher, parmi ces documents, pièces et fichiers, et notamment le code-source et les documentations et spécifications techniques dudit code-source, ceux qui présentent une utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 955 409 dont la société FITTINGBOX est titulaire,

- Dresser un rapport dans lequel il énumérera les documents, pièces et fichiers retenus et ceux éventuellement écartés des débats, et dans lequel il exposera le travail de recherche et de distinction effectué,

- Rechercher et distinguer, parmi les documents, pièces et fichiers non écartés, les parties desdits documents, pièces et fichiers qui ne présentent pas d'utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 955 409, et les parties qui présentent une utilité à cet égard, et occulter lesdites parties ne présentant pas d'utilité, dans le domaine de la réalité augmentée, tout en conservant la jouissance via des licences, pour concentrer son activité sur son procédé d'essayage virtuel de lunettes commercialisé sous la marque TRYLIVE.

Dans le cadre d'une procédure collective ouverte le 30 juillet 2015 au bénéfice de TOTAL IMMERSION par le tribunal de commerce de Nanterre, ACEP GROUP et FITTINGBOX ont porté des offres de reprise.

La société ACEP TRYLIVE explique que le principal actif de la société TOTAL IMMERSION était les logiciels et les contrats de distribution afférents à son procédé Trylive 1, que l'offre de la société ACEP portait sur l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de la société ainsi que sur l'ensemble des « contrats en cours liés à la technologie TRYLIVE » 2, et que l'offre de la société FITTINGBOX portait notamment et spécifiquement sur « les codes sources et codes objets des solutions détenues en propre [par TOTAL IMMERSION] : Trylive solution Trylive SaaS platform Trylive studio Software » 3.

Préalablement les repreneurs avaient eu accès à diverses informations via une « data room » (i.e. un espace de données et documents techniques accessibles en ligne) mise en place en septembre 2015 par l'administrateur judiciaire Me David L.

Avaient notamment été communiqués dans ce cadre trois descriptifs techniques du procédé Trylive :

- TryLive eyewear Studio - décrivant la manière d'établir des images des lunettes en 3D pour les utiliser dans les solutions
- Trylive 3.7 - décrivant les solutions Trylive
- Trylive architecture Description - décrivant l'architecture des solutions Trylive.

La société FITTINGBOX prétend qu'elle s'est montrée intéressée de racheter les actifs de la société TOTAL IMMERSION suspectant que le module d'essayage reproduise certaines revendications de son brevet FR 409.

C'est l'offre de reprise de la société ACEP TRYLIVE qui a finalement été retenue par le tribunal de commerce de Nanterre pour un prix de 200.000 euros par jugement du 13 novembre 2015 (pièce 7 en demande).

Sur autorisation présidentielle du 3 mai 2016, la société FITTINGBOX a fait procéder à une saisie contrefaçon au siège de la société ACEP TRYLIVE le 11 mai 2016. Au cours des opérations, il a été procédé à la copie du code source et celle-ci a été séquestrée en étude de l'huissier instrumentaire, conformément à l'ordonnance d'autorisation. 109 factures remises à l'huissier ont également été mises sous séquestre.

La société FITTINGBOX a par exploit du 9 juin 2016 fait assigner la société ACEP TRYLIVE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de son brevet FR 409.

Dans ses dernières conclusions d'incident du 21 février 2017, la société FITTINGBOX demande au juge de la mise en état de :

-Indiquer dans son rapport le travail de recherche et de distinction effectué, annexer au rapport les documents, pièces et fichiers utiles, et remettre son rapport aux parties,

- Analyser le code-source, les documentations et spécifications technique dudit code-source, figurant parmi les documents, pièces et fichiers saisis afin d'établir la mesure dans laquelle ils peuvent apporter la preuve de la reproduction des revendications n° 1 et 2 du brevet FR 2 955 409, et notamment :

o décrire le procédé d'essayage Trylive litigieux mis en œuvre par le code-source, et analyser notamment la façon dont le procédé d'essayage Trylive litigieux mis en œuvre par le code-source : - détermine l'orientation, la dimension et la position des lunettes virtuelles à placer sur le visage de l'utilisateur ;

- réalise l'image finale du visage de l'utilisateur avec les lunettes virtuelles ;

o dire si le procédé d'essayage Trylive litigieux, mis en œuvre par le code-source, reproduit les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet FR 2 955 409 de la société FITTINGBOX, et notamment s'agissant de la revendication n°1, dire si le procédé d'essayage Trylive litigieux reproduit les étapes A à I identifiées aux pages 13 à 15 de l'assignation introductive d'instance signifiée à la société ACEP TRYLIVE le 9 juin 2016 ;

o fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction au fond saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

- Recueillir aux fins précitées les explications des parties par le biais de leurs avocats et conseils en propriété industrielle,

- Dire que l'expert pourra pour les besoins de sa mission se faire assister par tout sapiteur qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, sans autorisation,

- Dire que l'expert aura interdiction de remettre ou présenter tout ou partie du code source à tout préposé ou affilié de la société FITTINGBOX,

- Dire que l'expert pourra faire deux copies de l'intégralité des documents, pièces et fichiers saisis, qui lui seront remis et qu'il conservera pendant toute la durée de la procédure,

- Dire que copie de la présente décision sera notifiée à l'expert par lettre simple, et que les dossiers des parties lui seront envoyés, par les soins du greffe du présent Tribunal, à charge pour les parties de remettre sans délai à l'expert tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- Dire que seuls les avocats des parties et leurs conseils en propriété industrielle dont l'identité devra être communiquée avant la première réunion d'expertise à l'expert et aux conseils des parties, pourront participer aux opérations d'expertise et avoir accès aux documents expertisés, sans pouvoir communiquer lesdits documents aux parties,

- Dire qu'en cas de conciliation, l'expert avisera le Président du Tribunal de grande instance que sa mission est devenue sans objet, ou déposera au greffe l'acte constatant l'accord des parties en vue de l'homologation,

- Dire que l'expert fera connaître sans délai au Président du Tribunal de grande instance s'il accepte sa mission et commencera aussitôt ses opérations,

- Fixer le montant de la consignation à valoir sur le montant de sa rémunération et fixer le montant de sa rémunération, dont le montant sera laissé à la charge de la société ACEP TRYLIVE,
- Dire que l'expert devra remettre son rapport dans un délai de six mois à compter du dépôt de la consignation,
- Dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé immédiatement au juge ayant désigné l'expert, par la partie la plus diligente,
- CONDAMNER la société ACEP TRYLIVE à verser à la société FITTINGBOX la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société ACEP TRYLIVE aux entiers dépens, dont distraction au profit de IPSIDE AVOCAT en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société ACEP TRYLIVE réplique, par conclusions du 22 février 2017, en demandant au juge de la mise en état de :

Vu l'article 615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu le brevet FR 2 955 409,

-Débouter la société FITTINGBOX de sa demande de déconfidentialité des éléments saisis le 11 mai 2016 lors des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulés dans les locaux de la société ACEP TRYLIVE,

- Désigner tel Expert qu'il lui plaira avec pour mission de :

- Se faire remettre le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 mai 2016 par Maître Jérôme L dans les locaux de la société ACEP TRYLIVE comportant la captation du code source mettant en œuvre le procédé exploité par ACEP TRYLIVE et conservé sous scellés ;

-Procéder à l'ouverture des scellés contenant le code source en présence des avocats et conseils en propriété industrielle des parties dont l'identité devra être communiquée avant la première réunion d'expertise,

Dire que l'expert pourra faire exclusivement deux copies de la captation du code source soit les fichiers « tiare_6.5.zip » et « trylive_4.1.zip » qui lui seront remis et qu'il conservera pendant toute la durée de la procédure,

- Analyser le code-source et :

Au vu de l'étape 540 du brevet :

- Dire si ACEP TRYLIVE n'utilise qu'un seul angle, le roulis (décalage gauche-droite) pour la détermination initiale de l'orientation 3D du visage,
- Dire si ACEP TRYLIVE utilise les angles ϕ et Ψ de l'appareil pour la détermination de l'orientation 3D du visage, le procédé TRYLIVE,

Au vu de l'étape 550 du brevet :

- Dire s'il existe, dans le logiciel Trylive, une base de données d'images de chaque paire de lunettes comprenant une série d'images prises avec des hauteurs, des orientations et des éclairages différents,
- Dire s'il existe-t-il dans le logiciel Trylive un appel à une image prise dans un angle de vue correspondant à l'orientation du visage de l'utilisateur pour générer la texture de la paire de lunettes virtuelle,
- Dire quel nombre d'images de chaque paire de lunettes est nécessaire pour générer un modèle 3D dans le logiciel Trylive,

Au vu de l'étape 570 du brevet :

- Dire si le rendu photoréaliste est obtenu ou non par l'ajout de calques sémantiques,
- Recueillir aux fins précitées les explications des parties par le biais de leurs avocats et conseils en propriété industrielle,
- DIRE que l'expert aura interdiction de communiquer ou présenter tout ou partie du code source à tout tiers y compris aux conseils de la société FITTINGBOX,
- DIRE que copie de la présente décision sera notifiée à l'expert par lettre simple, et que les dossiers des parties lui seront envoyés, par les soins du greffe du présent Tribunal, à charge pour les parties de remettre sans délai à l'expert tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- DIRE que seuls les avocats des parties et leurs conseils en propriété industrielle, dont l'identité devra être communiquée avant la première réunion d'expertise à l'expert et aux conseils des parties, pourront participer aux opérations d'expertise sans accès au code source et sans que les documents échangés puisse être communiquées à FITTINGBOX, ses préposés ou affiliés,
- DIRE qu'en cas de conciliation, l'expert avisera le Président du Tribunal de grande instance que sa mission est devenue sans objet, ou déposera au greffe l'acte constatant l'accord des parties en vue de l'homologation,
- DIRE que l'expert fera connaître sans délai au Président du Tribunal de grande instance s'il accepte sa mission et commencera aussitôt ses opérations,

- FIXER le montant de la consignation à valoir sur le montant de sa rémunération et fixer le montant de sa rémunération, dont le montant sera laissé à la charge de la société FITTINGBOX,
- DIRE que l'expert devra remettre son rapport dans un délai de six mois à compter du dépôt de la consignation,
- DIRE qu'en cas de difficulté, il en sera référé immédiatement au juge ayant désigné l'expert, par la partie la plus diligente,
- CONDAMNER la société FITTINGBOX à verser à la société ACEP TRYLIVE la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- RESERVER les dépens.

Les avocats des parties ont été entendus dans leurs observations à l'audience d'incident du 23 février 2017.

MOTIFS

Sur l'ouverture des scellés :

La société FITTINGBOX prétend que même si les documents placés sous scellé peuvent être qualifiés de confidentiels, ils ont tous un lien direct avec le procédé argué de contrefaçon et sont utiles pour prouver la matérialité et l'étendue de la contrefaçon alléguée.

La société ACEP TRYLIVE s'oppose à ses demandes en faisant valoir que la société FITTINGBOX n'a pas été loyale lors de la demande d'autorisation de saisie contrefaçon en n'informant pas le juge du fait qu'elle a été un des repreneurs potentiels de TOTAL IMMERSION courant 2015 en concurrence directe avec la société ACEP TRYLIVE et a eu connaissance du procédé de cette dernière dans le cadre de la procédure de reprise.

La société ACEP TRYLIVE soutient que le brevet opposé est fragile car il ne remplirait pas la condition de clarté ni celle de la nouveauté.

La société ACEP TRYLIVE estime qu'en l'absence de certitude sur la validité du brevet et du fait que la contrefaçon alléguée est sérieusement contestée, la demande de déconfidentialité est inutile et lui causerait un dommage irréparable, les sociétés ACEP TRYLIVE et FITTINGBOX étant deux concurrents directs sur le marché spécifique de l'essayage virtuel de lunettes.

La société ACEP TRYLIVE ajoute que les éléments dont la déconfidentialité est sollicitée sont en premier lieu des correspondances et factures qui pourraient être de nature à établir l'étendue de la contrefaçon alléguée mais non sa matérialité, laquelle peut être exclusivement appréciée dans le cadre de l'expertise du

code source à laquelle la concluante ne s'oppose pas dans son principe mais veut en limiter la mission.

S'agissant des correspondances, selon la société ACEP TRYLIVE, elles ont été recueillies à partir de mots-clés très larges, notamment «FITTINGBOX », et seraient de nature à révéler des informations commerciales liées aux préparatifs de reprise des actifs de TOTAL IMMERSION pour lesquelles ces sociétés étaient en concurrence. S'agissant des factures, la société ACEP TRYLIVE soutient qu'elles contiennent des informations stratégiques non seulement sur les clients mais aussi sur les prix et les modes de rémunération des licences du procédé Trylive qui constituent une information particulièrement sensible.

Sur ce :

Les parties en présence sont deux concurrents directs sur le secteur très spécifique de l'essayage virtuel de lunettes.

Alors que la société FITTINGBOX avait offert de payer un prix de 192 070 euros pour acquérir les actifs incorporels de TOTAL IMMERSION qui ont finalement été acquis par la société ACEP TRYLIVE, la révélation du code source permettrait à la société FITTINGBOX de connaître le savoir-faire détenu actuellement par la société ACEP TRYLIVE.

En outre, la validité du brevet opposé par la société FITTINGBOX est sérieusement contestée tant sur la clarté que sur la nouveauté en faisant valoir que d'une part, il n'a pas été déclaré dans l'état antérieur de la technique de la demande de brevet le logiciel de TOTAL IMMERSION divulgué depuis 2008 (pièce 9 en demande), et que d'autre part, l'INPI dans son examen de la demande de brevet en 2010 a mentionné un défaut d'activité inventive et de clarté (pièce 4 en défense) et l'OEB dans son examen de l'extension européenne du brevet opposé par la société FITTINGBOX a relevé un défaut de clarté dont il est dit que « *certaines des objections sont telles qu'il semble impossible d'y remédier en modifiant la demande* »(pièce 5 en défense).

Au vu des circonstances de l'espèce, il convient de ne pas faire droit à ce stade aux demandes de déconfidentialité de la société FITTINGBOX et de dire que le tribunal va statuer au fond dans un premier temps sur la validité du brevet opposé, puis dans un deuxième temps, en cas de validation du brevet devra répondre à la question de la nécessité de la main levée des scellés pour prouver la matérialité de la contrefaçon, et éventuellement aussi son étendue et sur les modalités de cette déconfidentialité.

Les dépens et frais de l'incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS.

Nous, juge de la mise en état, par décision rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions des articles 776 et 380 du code de procédure civile,

Disons que les demandes de la société FITTINGBOX sont rejetées à ce stade du litige ;

Disons que l'affaire est renvoyée pour fixation d'un calendrier en vue d'une audience de plaidoirie au fond qui tranchera la seule question de la validité du brevet FR 409 dont la société FITTINGBOX est titulaire, disons que pour l'audience de mise en état du 11 mai 2017 à 15h (présence nécessaire des parties), la société ACEP TRYLIVE devra conclure au fond sur la seule question de la validité du brevet FR 409 :

Réservons les frais et dépens.