

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS<sup>1</sup>**



3ème chambre 1ère  
section

**JUGEMENT  
rendu le 16 novembre 2017**

N° RG :  
**15/09326**

N° MINUTE :

Assignation du :  
22 juin 2015

**DEMANDERESSE**

**Société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA  
CORPORATION**

Three Burlington Woods Drive  
01803 BURLINGTON (ETATS UNIS)

représentée par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER de l'AARPI  
HOYNG ROKH MONEGIER LLP, avocats au barreau de  
PARIS, vestiaire #P0512

**DÉFENDERESSE**

**S.A.S. COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE**

30 avenue des Pépinières  
94260 FRESNES

représentée par Me Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #C1595

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Julien RICHAUD, Juge  
Aurélie JIMENEZ, Juge

assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

**DEBATS**

A l'audience du 03 octobre 2017  
tenue en audience publique

**Expéditions  
exécutoires  
délivrées le :**

## **JUGEMENT**

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

### ***EXPOSE DU LITIGE***

#### *Les parties au litige et leurs droits*

La société PHILIPS LIGHTNING NORTH AMERICA CORPORATION (ci-après la société PLNAC) est une filiale américaine du groupe Philips chargée de développer l'activité « Eclairage » en Amérique du Nord.

Le groupe PHILIPS est constitué notamment des sociétés suivantes :  
- la société KONINKLIJKE PHILIPS N.V (ci-après la société KPNV), la maison-mère du groupe PHILIPS, est une société néerlandaise qui emploie plus de 115 000 personnes dans le monde et a réalisé, en 2015 et en 2016, un chiffre d'affaires global annuel supérieur à 24 milliards d'euros. Elle explique exercer son activité dans trois domaines dont elle est l'un des leaders :

○ celui des soins du cœur, des soins de courte durée et des soins à domicile (sa division « Santé »),

○ celui des produits de rasage, des tondeuses pour hommes et de l'hygiène bucco-dentaire (sa division «Grand Public»), ces deux premières divisions ayant été regroupées au sein d'un axe dit « *health tech* »

○ celui des systèmes d'éclairage économes en énergie, et de nouvelles applications en éclairage (sa division « Eclairage ») regroupée au sein d'une entité autonome la société PHILIPS LIGHTNING N.V. (ci-après PLNV), qui n'est pas dans la cause ;

- la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. (ci-après PLH) est une société néerlandaise dont les activités principales, et celles de ses filiales, sont la fabrication et le négoce de produits et de systèmes d'éclairage. Le 1<sup>er</sup> février 2016, KPNV lui a transféré son portefeuille de brevets ;

- la société PHILIPS INTERNATIONAL BV (ci-après la société PHILIPS INTERNATIONAL) est une filiale de KPNV. Elle était en charge jusqu'au 1<sup>er</sup> février 2016 de la promotion du programme de licence « *Philips' EnabLED Licensing program for Luminaires and Retrofit Bulbs* » lancé en 2008 et portant sur plus de 250 inventions couvertes par plus de 1600 brevets délivrés et 200 demandes de brevet à travers le monde. Dans le cadre de ce programme, des licences de brevets sont proposées à des sociétés vendant sous leur(s) marque(s) des luminaires et des ampoules « *Retrofits* » pour l'éclairage général, mais également à celles opérant sur les marchés de l'éclairage événementiel, architectural et théâtral. A ce jour, plus de 700 sociétés à travers le monde ont conclu une licence dans le cadre de ce programme. Depuis le 1<sup>er</sup> février 2016, la promotion du programme de licence est assurée par la société PHILIPS LIGHTNING B.V.

La société PLNAC est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le brevet européen n° 1 016 062 désignant la France (ci-après « brevet EP 062 ») intitulé « procédé et dispositif pour éclairage multicolore à diodes électroluminescentes » déposé le 26 août 1998 sous priorité

d'une demande de brevet américain du 26 août 1997 et délivré le 7 août 2002. Le brevet EP 062 a fait l'objet de plusieurs oppositions devant l'Office européen des brevets (OEB) et, après décision de la chambre des recours de l'OEB du 15 mai 2014, a été maintenu sous une forme modifiée publiée en B2 le 16 septembre 2015. Ce brevet a été maintenu en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles.

La société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE (ci-après « CSI ») est une société française, créée en 2003, exerçant une activité « d'importation et distribution de tous articles d'éclairage, jeux de lumière, produits d'animation lumineuse et produits destinés à l'industrie du spectacle ». Elle explique commercialiser en France de grandes marques d'appareils d'éclairage à usage professionnel à destination du monde du spectacle et de l'architecture, et notamment les produits PHILIPS ainsi que sa propre gamme de produits d'éclairage sous la marque STARWAY, notamment les projecteurs de lumière TOURKOLOR et URBANKOLOR.

#### *La naissance du litige*

Le 17 mars 2010, la société PHILIPS INTERNATIONAL a adressé un premier courrier à la société CSI pour lui indiquer qu'elle commercialisait sans autorisation plusieurs produits à base de LED, notamment les luminaires « StarWay TourKolor, StarWay TeknoKolor, StarWay TeknoKolor WA, StarWay FineKolor, StarWay MaxKolor » mettant en œuvre les brevets EP 062 et EP 196 et lui proposer de souscrire une licence non exclusive dans le cadre de son programme de licence. Après plusieurs échanges de courrier, des pourparlers ont formellement été engagés à partir du 1<sup>er</sup> juin 2011, date de la signature entre les sociétés PHILIPS INTERNATIONAL et CSI d'un accord de confidentialité sur leurs échanges. Plusieurs projets de contrat de licence de brevets ont ainsi été échangés entre les parties, sans que celles-ci ne parviennent à un accord.

Après avoir indiqué, par courriel du 23 janvier 2012, qu'elle considérait que les négociations avaient échoué, la société PHILIPS INTERNATIONAL a adressé le 30 janvier 2012 à trois distributeurs des produits de la gamme STARWAY de la société CSI, les sociétés LEVENLY, MEGA SOUND CONCEPT et LEDBOX COMPANY, des courriers pour porter à leur connaissance sa position sur les actes litigieux. La société CSI a alors mis en demeure la société PHILIPS INTERNATIONAL de cesser ces actes constitutifs selon elle de concurrence déloyale par dénigrement puis a, par acte d'huissier du 15 février 2012, assigné PHILIPS INTERNATIONAL en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre en concurrence déloyale. Par arrêt du 20 mars 2013, la cour d'appel de Versailles, réformant l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre du 17 avril 2012, a interdit sous astreinte à la société PHILIPS INTERNATIONAL d'adresser des courriers similaires à ceux du 30 janvier 2012.

#### *La procédure et les prétentions des parties*

Alors qu'une procédure en nullité des brevets EP196, EP059 et EP 992 et concurrence déloyale avait été engagée le 13 octobre 2014 par la société CSI à l'encontre des sociétés KPNV et PHILIPS

INTERNATIONAL (procédure enrôlée sous les numéros de RG 14/14922 et 15/01492), la société PLNAC a été autorisée, par quatre ordonnances du délégué du Président du tribunal de grande instance de Paris du 5 mai 2015, à faire procéder à des saisies-contrefaçon, sur le fondement du brevet EP 062 au siège de la société CSI à Fresnes, dans ses locaux secondaires à Villepinte ainsi qu'au siège des sociétés SVC AUDIO et SCV HI TECH, à Villepinte. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 20 mai 2015.

Les sociétés CSI, SCV AUDIO et SCV HI TECH ont, par acte d'huissier du 5 juin 2015, assigné la société PLNAC en référé rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon susvisées et désignation d'un expert aux fins de trier les éléments utiles à la preuve de la contrefaçon alléguée. Par ordonnances du 9 juillet 2015 confirmées en appel, le juge ayant autorisé les saisies-contrefaçon a rejeté la demande en rétractation des sociétés CSI SCV AUDIO et SCV HI TECH et ordonné une expertise de tri, le rapport de l'expert ayant été déposé le 25 février 2016.

Entre-temps, la société PLNAC a, par acte d'huissier signifié le 22 juin 2015, assigné la société CSI devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de son brevet EP 062. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 15/09326.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société PLNAC demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L 611-1 et suivants, L 613-3, L 613-4, L 613-25, L 164-12, L 615-1, L 615-5-2 et L 615-7 du code de la propriété intellectuelle, des articles 52, 56, 123, 138 de la Convention sur le brevet européen, 1240 du code civil, 127, 695, 699 et 700 du code de procédure civile :

- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à médiation ou conciliation,
- de dire et juger que le brevet européen n° 1 016 062 de la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION est valable,
- de dire et juger que la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION est recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet européen n° 1 016 062,
- de dire et juger que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon 31500027 et 31500031 dressés par Maître Fabienne Allaire le 20 mai 2015 à la requête des sociétés PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION et KONINKLIJKE PHILIPS N.V. sont valables,
- de dire et juger que la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION n'a pas détourné la procédure de saisie-contrefaçon afin d'avoir accès à des informations confidentielles,
- de dire et juger que les brevets européens EP 1 046 196, EP 0 890 059 et EP 0 929 992 de la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. sont valables,
- de dire et juger que la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, en fabricant, offrant, commercialisant, utilisant, transbordant ou important en France, exportant de France ou détenant en France aux fins précitées, les produits mettant en œuvre les caractéristiques des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et/ou 11 de la

partie française du brevet européen n° 1 016 062, sans le consentement de la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION commet des actes de contrefaçon au sens des articles L 613-3 et L 613-4 du code de la propriété intellectuelle,

- d'interdire à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de toute personne physique ou morale, de fabriquer, offrir, mettre dans le commerce, utiliser, importer, transborder, exporter ou détenir aux fins précitées, sur le ou à partir du territoire français, tout produit mettant en œuvre les caractéristiques de l'une quelconque des revendications du brevet européen n° 1 016 062, dont la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION est propriétaire, et ce sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- d'ordonner à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE de produire et de remettre à la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION, tous les documents, à compter du 12 mars 2011, indiquant le nombre de produits contrefaisants fabriqués, achetés, reçus, commandés et/ou fournis en France, ainsi que les prix de vente et d'achat de ces produits, et ce sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- d'ordonner à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE de communiquer à la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION les nom et adresse des producteurs, distributeurs, fournisseurs et tout autre détenteur des produits contrefaisants, ainsi que les grossistes, détaillants et clients, et ce sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- de désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer la totalité du chiffre d'affaires réalisé par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, depuis le 12 mars 2011 et jusqu'à la date de cessation des actes de contrefaçon, avec l'ensemble des produits commercialisés par CSI et jugés contrefaisants l'une quelconque des revendications invoquées du brevet européen n° 1 016 062 ou susceptibles de l'être, peu important leurs références,
- de dire qu'en cas de désaccord entre les parties quant aux produits CSI à retenir, l'expert se fera remettre tous les éléments techniques relatifs aux produits objet du désaccord pour être annexés à son rapport et permettre au tribunal de statuer ensuite ; il dressera un tableau de tous les produits en identifiant ceux pour lesquels il y a désaccord,
- de dire qu'au terme de cette expertise, et à défaut d'accord entre les parties dans les deux mois du dépôt du rapport d'expertise, la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal pour qu'il statue sur le préjudice subi par la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION,
- d'ordonner à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE dans les quinze jours à compte de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard, d'adresser, après approbation de la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à tous les grossistes, détaillants et clients détenant ou susceptibles de détenir, les produits incriminés, et notamment les sociétés LEVENLY, MEGA SOUND CONCEPT et LEDBOX COMPANY, dans la langue nationale de chaque destinataire, rédigée de la manière suivante :

*« Nous devons vous informer que, par jugement du [Date], le tribunal de grande instance de Paris a décidé que les luminaires que nous commercialisons sous les références annexées à cette lettre contrefont le brevet européen n° 1 016 062 de la société Philips Lighting North America Corporation. Les produits en annexe ne doivent donc plus être offerts, mis dans le commerce, utilisés, vendus, livrés, exportés ou stockés. En conséquence, nous vous demandons notamment de ne plus offrir ces produits d'une quelconque manière que ce soit (sur votre site Internet, brochures, etc.) et de nous retourner tous les stocks de produits que vous détenez. Nous vous rembourserons immédiatement du prix d'achat et des coûts exposés pour le retour de ces produits.*

*COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE SAS [nom et signature du représentant légal de COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE SAS] P.J. [Annexe listant les produits contrefaisants par nom et numéro de référence] » ;*

- d'ordonner à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE de justifier auprès de la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION du contenu et de l'effectivité de l'envoi desdites lettres dans les 8 jours de leur envoi, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,

- d'ordonner à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, sans délai, de rappeler des circuits commerciaux, en ce compris le réseau interne du Groupe FREEVOX, tous les produits contrefaisants qui ont été livrés ou qui sont encore en circulation à la date de signification du jugement à intervenir, pour être remis à la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION aux fins de confiscation, et ce sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,

- de se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- de condamner la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE à payer à la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION, une provision sur dommages et intérêts de 800.104 euros, quitte à parfaire, en réparation de ses préjudices moral et commercial subis du fait de la contrefaçon,

- d'ordonner la publication du jugement à intervenir, dans les 8 jours de sa signification, sur la page d'accueil des sites Internet détenus par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE [i.e. [www.freevox.fr](http://www.freevox.fr); [www.csi-france.com](http://www.csi-france.com) et [www.star-way.com](http://www.star-way.com)], en taille d'au moins 20 points, avec la mention suivante « la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE a été condamnée en France pour des actes de contrefaçon du brevet européen EP 1 016 062 de la société PHILIPS sur les luminaires LED », en français et en anglais, pendant une durée de six mois, le coût d'une telle publication étant à la charge de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, et ce sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard,

- de condamner la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE à payer le coût de la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION, sans que le coût individuel de ces cinq insertions n'excède la somme de 10.000 euros hors taxes,

- d'ordonner à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE de payer à la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION la somme de 275.000 euros, en ce compris le coût des saisies-contrefaçon, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,  
- de condamner la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE aux dépens, lesquels pourront être recouverts directement par Maître Denis Monégier du Sorbier, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En réplique, dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société CSI demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 127 et 378 du code de procédure civile, L 614-12 du code de la propriété intellectuelle, 138 de la Convention sur le brevet européen et 1382 devenu 1240 du code civil :

- à titre liminaire :

○ de CONSTATER que la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION n'a pas entrepris de diligences en vue de la résolution amiable avant l'introduction de la procédure,

○ en conséquence, d'ORDONNER une mesure de médiation ou de conciliation ;

- sur la nullité du Brevet EP 062, de :

○ PRONONCER la nullité des revendications 1, 3 à 5, et 7 à 11 de la partie française du Brevet européen EP 1 016 062 pour défaut d'activité inventive ;

○ DIRE ET JUGER que la décision à intervenir prononçant la nullité des revendications 1, 3 à 5, et 7 à 11 de la partie française du Brevet européen EP 1 016 062 sera inscrite en marge du Registre National des Brevets sur réquisition de Monsieur le Greffier en chef du Tribunal ou, à défaut, autoriser la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE à faire prononcer une telle inscription ;

- sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon :

○ de DIRE ET JUGER que l'huissier instrumentaire a outrepassé ses pouvoirs en saisissant et en remettant à la partie saisissante des informations confidentielles et en retardant indûment le paiement des produits saisis ;

○ en conséquence :

○ de PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon diligentées le 20 mai 2015 dans les locaux de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE à Villepinte pour le compte de la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION ;

○ d'ORDONNER à la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION, ainsi qu'à l'huissier instrumentaire, de remettre, dans un délai de trois jours ouvrés à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50.000 € par jour de retard, entre les mains de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, toutes les pièces saisies ainsi que le procès-verbal de saisie-contrefaçon ainsi que leurs éventuelles copies ;

○ de DECERNER la même injonction à tout dépositaire ou détenteur de tout ou partie des éléments précités ;

○ d'ENJOINDRE à la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION et à tout autre dépositaire ou détenteur de tout ou partie des éléments à restituer de faire le nécessaire afin d'obtenir la restitution de tous éléments transmis à des tiers depuis la

réalisation des saisies-contrefaçon et un engagement de non-divulgaration de la part de ces tiers, avec obligation de dresser la liste des tiers ayant reçu ces éléments et de fournir les justificatifs des demandes de restitution et de non-divulgaration ;

○ d'INTERDIRE à la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION d'utiliser, diffuser et divulguer de quelque manière que ce soit, ou de rendre publics, notamment dans une quelconque procédure judiciaire, les pièces appréhendées dans le cadre des saisies-contrefaçon opérées dans les locaux des sociétés demanderesse, sous astreinte de 500.000 € par infraction constatée, le refus de se conformer à l'interdiction après une mise en demeure constituant, pour chaque jour suivant ladite mise en demeure, une infraction distincte ;

○ de DIRE ET JUGER que le tribunal se réservera compétence pour liquider les astreintes, lesquelles commenceront à courir à compter d'un délai de cinq jours suivant la signification du jugement à intervenir ;

○ de CONDAMNER la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION à payer à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des saisies-contrefaçon abusives ;

○ de CONDAMNER la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION à payer à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE la somme de 141,01 euros à titre de pénalité de retard pour le règlement de la facture des produits saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon ;

- sur l'absence de contrefaçon, de :

○ DIRE ET JUGER non fondée la demande formée par la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION de jonction de la présente instance aux instances introduites par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE et pendante devant le Tribunal de céans sous les RG n° 14/14922 et RG n° 15/01492, la demande en contrefaçon du Brevet EP 1 016 062, ainsi que ses demandes relatives à des mesures complémentaires d'interdiction, de communication d'informations et de publication sollicitées ainsi que la demande de réparation financière correspondante, l'en débouter en conséquence ;

○ CONDAMNER la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION à payer à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de l'action en contrefaçon ;

- en tout état de cause :

○ d'ORDONNER la publication du Jugement à intervenir dans trois journaux dont un journal de la presse professionnelle et deux journaux nationaux au choix de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE, aux frais de la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION., dans la limite de 5.000 (cinq mille) euros par insertion ;

○ d'ORDONNER à la publication du jugement à intervenir, dans les 8 jours de sa signification, sur la page d'accueil des sites Internet détenues par la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION [*i.e.* <https://www.ip.philips.com> ; <https://www.philips.fr>; <http://www.lighting.philips.com>], en taille d'au moins 20 points, avec en titre la mention suivante en gras « la partie française des brevets européens EP 1 046 062 de la société PHILIPS



LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION sur les luminaires LED ont été annulés, les luminaires à LED de la gamme STARWAY ne contrefont pas les technologies brevetées par Philips » en français et en anglais, pendant six mois, le coût d'une telle publication étant à la charge de la société, et ce sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;

- de DIRE ET JUGER que le tribunal se réservera compétence pour liquider les astreintes, lesquelles commenceront à courir à compter d'un délai de cinq jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- de CONDAMNER la société PHILIPS LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION à payer à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE la somme de 89.396,44 euros à parfaire en cours d'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de CONDAMNER la société LIGHTING NORTH AMERICA CORPORATION aux entiers dépens de l'instance dont distraction aux profits de Maître Florent GUILBOT sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

#### **MOTIFS DU JUGEMENT**

A titre liminaire, le tribunal constate que, bien qu'elle sollicite de lui dans le « par ces motifs » de ses écritures qu'il dise « que les brevets européens EP 1 046 196, EP 0 890 059 et EP 0 929 992 de la société PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. sont valables », ces titres ne sont en réalité pas en débat et que cette société n'est pas partie à l'instance. Résultant d'une erreur matérielle causée par l'examen d'instances parallèles, cette prétention ne sera pas examinée.

#### **1°) Sur le défaut de tentative de règlement amiable**

En application de l'article 56 du code de procédure civile, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Et, conformément à l'article 127 du code de procédure civile, s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Ainsi, le juge a la faculté de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation et non celui de l'imposer, les articles 131-1 et 131-6 du code de procédure civile conditionnant d'ailleurs le prononcé d'une mesure de médiation à l'accord préalable des parties et aucun pouvoir d'injonction analogue à celui spécialement conféré au juge aux affaires familiales par l'article 373-2-10 du code civil n'étant prévu en droit commun.

En outre, s'il est exact qu'aucun échange direct entre les parties n'a précédé l'introduction de l'instance, la société CSI reconnaît avoir été en contact puis en discussion avec la société PHILIPS INTERNATIONAL BV, qui appartient au même groupe que la société PLNAC, entre le 17 mars 2010 et le 23 janvier 2012 à propos de son intégration dans un programme de licences comprenant le brevet EP 062. Et, alors qu'elle a, en réponse aux courriers adressés à trois de ses distributeurs le 30 janvier 2012, agi en référé sur le fondement de la concurrence déloyale par dénigrement, qu'elle aurait, si elle n'avait pas été devancée par la société PLNAC (page 26 de ses écritures), agi en déclaration de non contrefaçon du brevet EP 092 parallèlement à ses actions en nullité des brevets EP 196, EP 059 et EP 992, que le litige est ancien et en état d'être tranché, l'organisation d'une mesure de conciliation est, à supposer même qu'elle soit envisageable en dépit du refus de la société PLNAC, non seulement exagérément tardive mais à l'évidence vaine au regard de la vigueur du conflit qui oppose les parties.

En conséquence, la demande de la société CSI sera rejetée.

## **2°) Sur la validité du brevet EP 092**

La société PLNAC est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le brevet européen n° 1 016 062 désignant la France intitulé « procédé et dispositif pour éclairage multicolore à diodes électroluminescentes » déposé le 26 août 1998 sous priorité d'une demande de brevet américain du 26 août 1997 et délivré le 7 août 2002.

Conformément aux dispositions combinées de l'article 7 de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 29 novembre 2000 entré en vigueur le 13 décembre 2007 et de l'article 1er la Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 :

- les articles 14 (3) à (6), 51, 52, 53, 54 (3) et (4), 61, 67, 68, 69 et le protocole interprétatif de l'article 69, ainsi que les articles 70, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 129, 133, 135, 137 et 141 sont applicables aux demandes de brevet européen pendantes ainsi qu'aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur. Toutefois, l'article 54 (4) du texte de la convention en vigueur avant cette date continue de s'appliquer à ces demandes et brevets,
- les articles 65, 99, 101, 103, 104, 105, 105bis à quater, et 138 sont applicables aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur ainsi qu'aux brevets européens délivrés pour des demandes de brevet européen pendantes à cette date.

En outre en vertu de la Décision du Conseil d'administration du 12 décembre 2002 adoptant le règlement d'exécution de la CBE 2000 et de l'article 2 de la Décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la CBE 2000, le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, des brevets européens et des décisions des instances de l'Office européen des brevets ainsi qu'aux demandes internationales, dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000.

Dans ce cadre, conformément aux articles 2 « Brevet européen » et 3 « Portée territoriale » de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, le brevet européen peut être demandé pour un ou plusieurs des Etats contractants et a, dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, sauf si la convention en dispose autrement.

Et, en application de l'article 52§1 « Inventions brevetables » de la Convention, les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.

#### **a) Sur la portée du brevet**

##### *Présentation du brevet*

En vertu de l'article 164 « Règlement d'exécution et protocole » de la Convention, le règlement d'exécution et le protocole interprétatif de l'article 69 font partie intégrante de la Convention, les dispositions de la Convention prévalant en cas de divergence.

En application des règles 42 « Contenu de la description » et 43 « Forme et contenu des revendications » du Règlement d'exécution de la Convention (antérieurement 27 et 29), le brevet comprend :

- une description précisant notamment le domaine technique auquel se rapporte l'invention, indiquant l'état de la technique antérieure et exposant l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, avec au moins un mode de réalisation,
- des revendications en nombre raisonnable définissant, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée et contenant en particulier, « s'il y a lieu » un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition de l'objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ainsi qu'une partie caractérisante introduite par l'expression "caractérisé en" ou "caractérisé par" exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées en préambule, la protection est recherchée.

Ainsi, la structure de la revendication, dès que la distinction préambule/partie caractérisante est possible, est essentielle à la détermination de l'assiette du droit et du champ de la protection offerte par le titre. Le préambule de la revendication expose l'état de la technique tandis que la partie caractérisante, introduite par les termes « caractérisé en » ou « par », présente les éléments constitutifs de l'invention, les moyens nouveaux et inventifs pris dans leur forme et leur fonction qui s'appliquent à l'objet compris dans l'art antérieur et sont exclusivement protégés. La partie caractérisante n'est prise « en liaison » avec le préambule que parce que celui-ci est le support de celle-là et que les moyens pour lesquels la protection est revendiquée et accordée s'appliquent au produit décrit dans le préambule. Ce lien, comme l'interprétation faite à la lumière de la description et des dessins, n'a pas pour effet d'étendre la protection à des éléments insusceptibles de monopole puisque compris dans l'état de la technique

mais d'identifier l'objet concret des moyens constituant l'invention. L'atteinte au droit exclusif est d'ailleurs caractérisée non par la reproduction d'éléments du préambule mais par celle des moyens revendiqués dans la partie caractérisante.

Conformément à l'article 69 « Etendue de la protection » de la Convention, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications, qui au sens de l'article 84 « Revendications » définissent l'objet de la protection demandée et doivent être claires et concises, se fonder sur la description et être interprétées à la lumière de la description et des dessins. Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue.

Et, le Protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention dispose que :

- « Article premier - Principes généraux : l'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers.
- Article 2 – Equivalents : pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ».

Le brevet doit dans ce cadre contenir en lui-même son propre dictionnaire, notamment au stade de la description.

*Sur ce*

L'invention, intitulée « procédé et dispositif pour éclairage multicolore à diodes électroluminescentes » (LED) porte sur un dispositif d'éclairage comprenant une pluralité de sources de lumière d'au moins deux couleurs différentes adaptées pour être couplées à un circuit d'alimentation comprenant une source d'énergie et une référence de potentiel commune, des moyens de commande pour commander la pluralité de sources de lumière, les moyens de commande comprenant au moins deux interrupteurs connectés à la pluralité de sources de lumière et au circuit de puissance et correspondant à des trajets de courant respectifs des sources de lumière de couleurs différentes (description, §1). Elle est ainsi relative à un dispositif destiné à délivrer un réseau éclairé multicolore commandé par ordinateur ayant de

hautes performances et permettant une sélection et une modification rapides des couleurs (description, §2).

- Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que sont connus :
- la création de presque n'importe quelle couleur du spectre lumineux visible par la combinaison dans des proportions différentes de deux ou trois couleurs primaires (rouge, bleu et vert) projetées par des LED (§3),
- les réseaux d'éclairage utilisant un ordinateur (§4),
- le contrôle des LED avec des signaux à modulation de largeur d'impulsion (MLI) (§5).

Toutefois, selon la description, l'art antérieur présente divers inconvénients tenant en particulier à l'inefficacité du dispositif d'éclairage en réseau, à la faible largeur du spectre lumineux produit et à l'impossibilité d'assurer une sélection rapide et précise des couleurs émises y compris dans des unités indépendantes et ne divulgue aucun dispositif de réseau d'éclairage par LED, et pas simplement d'affichage, associant un contrôle par ordinateur, une modulation par largeur d'impulsions permettant d'ajuster individuellement l'intensité lumineuse des LED de couleurs différentes et un dispositif de commande à adresse modifiable fonctionnant en réponse à une partie de flux de données identifié dans un flux de données d'entrée comme faisant partie de celui-ci et produisant des signaux MLI pour déterminer les cycles de marche respectifs des LED de différentes couleurs (§4 à 8).

Le brevet, qui est un brevet de produit, entend remédier à ces inconvénients en proposant un dispositif d'éclairage en réseau multicolore LED commandé par ordinateur à hautes performances apte à émettre de multiples couleurs dans un spectre à 24 bits programmable de façon continue et à permettre une sélection et une modification rapides des couleurs (§2 et 11 à 15).

Il se compose à cette fin de 11 revendications, la revendication 1 étant indépendante et les revendications suivantes dépendantes de celle-ci. Seules les revendications 1, 3 à 5 et 7 à 11 sont opposées au titre de la contrefaçon. Elles sont ainsi rédigées, les parties s'accordant pour remplacer « MID » par « MLI » dans la traduction produite :

- revendication 1 : « Dispositif d'éclairage comprenant :
- une pluralité de sources de lumière possédant au moins deux couleurs différentes et adaptées pour être couplées à un circuit d'alimentation incluant une source d'alimentation incluant une source d'alimentation (300) et une référence de potentiel commune (390) ;
- des moyens de commande (380) pour commander la pluralité de sources de lumière, les moyens de commande comprenant au moins deux interrupteurs connectés à la pluralité de sources de lumière et audit circuit d'alimentation et correspondant à des trajets respectifs de courant des au moins deux sources de lumière ayant des couleurs différentes ;
- un dispositif de commande pour ouvrir et fermer périodiquement et de façon indépendante les au moins deux interrupteurs, le dispositif de commande possédant une adresse modifiable qui lui est affectée, comme par exemple pour identifier et répondre à une partie respective d'un flux de données d'entrée qui lui est affectée, pour indiquer quelle partie de flux de données est affectée à ce dispositif de commande ;

- chaque source de lumière étant une diode électroluminescente ; et
- ledit dispositif de commande (400) est agencé de manière à produire une pluralité de signaux MLI, le signaux MLI ayant une fréquence uniforme,
- chaque signal correspondant à une couleur respective de la pluralité de diodes LED de différentes couleurs,
- chacun desdits signaux MLI provoquant l'ouverture ou la fermeture de l'un respectif des au moins deux interrupteurs à des fréquences correspondantes selon des facteurs de forme respectifs, et ladite partie de flux de données comprenant des données pour déterminer les facteurs de forme respectifs des au moins deux diodes électroluminescentes à couleurs différentes » ;
- revendication 3 : « Dispositif selon la revendication 1 ou 2, comprenant un boîtier qui renferme pour l'essentiel une pluralité de diodes LED, les moyens de commande et le dispositif de commande » ;
- revendication 4 : « Dispositif selon la revendication 1 ou 2, comprenant en outre un régulateur de courant pour la commande des courants maximaux respectifs envoyés le long dudit trajet de courant à la pluralité de diodes LED de manière à maintenir les courants maximaux à des valeurs maximales constantes » ;
- revendication 5 : « Dispositif selon la revendication 3, comprenant en outre un régulateur de courant pour commander les courants maximaux respectifs envoyés le long desdits trajets de courant à la pluralité de diodes LED, de manière à maintenir des courants maximaux à des valeurs maximales constantes, le boîtier englobant pour l'essentiel le régulateur de courant en plus de la pluralité de diodes LED, les moyens de commande et le dispositif de commande » ;
- revendication 7 : « Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le dispositif de commande est agencé de manière à identifier et répondre à ladite partie de flux de données d'entrée respective conformément à un protocole de données DMX » ;
- revendication 8 : « Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, chaque partie de flux de données d'entrée comprenant un octet respectif pour chaque couleur de diode LED, ledit octet contenant 8 bits de données pour définir l'intensité de la couleur de diode LED respective dans une gamme correspondant aux nombres décimaux 0 à 255 le dispositif de commande étant agencé de manière à commander la largeur d'impulsion de chaque signal MLI en fonction du contenu en bits de chaque octet respectif » ;
- revendication 9 : « Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ladite pluralité de diodes LED comprend des diodes LED rouge, verte et bleue » ;
- revendication 10 : « Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ladite pluralité de diodes LED comprend un réseau série/parallèle de diodes LED » ;
- revendication 11 : « Réseau d'éclairage comprenant un dispositif central de commande pour créer un flux de données d'entrée ; et une pluralité de dispositifs d'éclairage selon l'une quelconque des revendications précédentes, chaque dispositif étant agencé de manière à recevoir ledit flux de données et dont l'adresse modifiable est réglée différemment afin de répondre à différentes parties du flux de données ».

Les revendications 2 et 6 non opposées portent respectivement sur :

- le dispositif de commande et son aptitude à utiliser les valeurs de données respectives de la partie de flux de données des LED de couleurs différentes pour déterminer les facteurs de forme respectifs des données en couleurs correspondantes,
- une réalisation particulière dans laquelle les LED sont des LED organiques.

Le brevet comporte en outre 7 figures :

- la figure 1 est un schéma de circuit électrique d'un module d'éclairage de la première forme de réalisation de l'invention,
- la figure 2 est un schéma de circuit électrique stylisé du module de puissance de cette forme de réalisation ;
- la figure 3 est une vue éclatée du boîtier d'une réalisation pratique de l'invention ;
- la figure 4 est une vue en plan du côté du module de production de lumière contenant les LED selon cette forme de réalisation ;
- la figure 5 est une vue en plan du côté, tourné vers le connecteur électrique, du module de production de lumière de cette forme de réalisation ;
- la figure 6 est une vue en plan du côté tourné vers la borne d'alimentation, du module de production de puissance de cette forme de réalisation ;
- la figure 7 est une vue en plan du côté, tourné vers le connecteur électrique, du module de puissance de cette forme de réalisation.

#### *Définition de l'homme du métier*

L'homme du métier est celui du domaine technique dont relève l'invention ainsi que des domaines voisins dans lesquels se posent des problèmes techniques identiques ou similaires à ceux que se propose de résoudre l'invention. Il est la personne à l'aune des connaissances et des capacités techniques de laquelle doivent s'apprécier tant l'accessibilité de l'antériorité destructrice de nouveauté que l'activité inventive qui conditionne la validité de l'enregistrement du brevet.

Tandis que la société CSI ne définit pas l'homme du métier, la société PLNAC y voit un spécialiste des réseaux d'éclairage à couleurs multiples. En l'absence de débat, le tribunal retiendra cette définition en y ajoutant qu'il est un ingénieur et non un technicien.

#### *Interprétations*

Les parties s'opposent sur :

- la définition d'un « trajet de courant », la société CSI excluant tout circuit comprenant des nœuds divisant le courant quand la société PLNAC soutient l'indifférence de la valeur du courant pour ne retenir que sa circulation ;
- le caractère facultatif ou non de la caractéristique de la revendication 1 portant sur l'identification et la réponse à une partie respective d'un flux de données d'entrée en raison de la traduction de « *such as to identify and respond* » par « comme par exemple pour identifier et répondre » ou « de sorte à identifier et répondre » ;
- l'existence d'un ou deux problèmes partiels résolus par la revendication 1 et ainsi sur la synergie entre la commande des couleurs et la mise en réseau.

Sur la notion de « trajet de courant » : le brevet n'évoquant pas la valeur du courant qui est l'objet des lois de Kirchhoff définies dans le manuel produit en pièce P 4.8 en défense, la notion de « trajet », qui est la traduction de « *paths* » dans le brevet délivré en anglais, renvoie exclusivement au parcours du courant. La revendication 1 vise d'ailleurs des « trajets de courant respectifs » : cet adjectif confirme que seule compte l'affectation d'un courant à une source de lumière et la présence sur son parcours entre la source d'alimentation et la référence de potentiel commun d'un interrupteur permettant la sélection des sources de lumière à éclairer ou éteindre. Ainsi défini, un trajet de courant peut comprendre des nœuds tant qu'il demeure dédié à une source de lumière.

Sur la portée de la revendication 1 : la phrase litigieuse est ainsi écrite en anglais, langue de la procédure au sens de l'article 14 de la Convention : « *the controller having an alterable address assigned to itself such as to identify and respond to a respective portion of an input data stream assigned thereto, which data stream portion is assigned to that controller* ». S'il est exact que la traduction usuelle de « *such as* » est « tel que » ou « comme » et annonce généralement un exemple, la structure de cette phrase, qui sinon perd son sens en donnant deux statuts différents à deux objectifs de même nature qui se recoupent (introduits par la préposition « pour ») de l'adresse modifiable, commande de retenir la traduction plus cohérente de la société PLNAC « de sorte à » ou « de manière à ». Ainsi, selon la description qui souligne ici les insuffisances de l'art antérieur (§8), l'adresse modifiable a bien pour but de permettre d'identifier une partie de flux de données utilisée pour, en y répondant, produire des signaux MLI (« un dispositif de commande qui, conformément à son adresse réglée modifiable, identifie une partie correspondante du flux de données utilisée pour produire des signaux MLI pour déterminer les cycles de marche respectifs des différentes diodes de couleur LED »). Aussi, cette caractéristique n'est pas optionnelle.

Sur les problèmes partiels résolus par la revendication 1 : ainsi que le précise l'article G VII 7 des directives relatives à l'examen pratiqué par l'OEB, si l'invention revendiquée est par principe considérée comme un tout, ce qui exclut que l'activité inventive d'une combinaison de caractéristiques soit appréciée pour chaque caractéristique prise isolément, cet examen séparé s'impose si la revendication est constituée d'une juxtaposition de caractéristiques et non de leur combinaison qui suppose que l'interaction fonctionnelle entre elles produise un effet technique propre excédant la somme des effets techniques qu'elles produisent individuellement, soit un effet de synergie.

Alors que la revendication 1 est composée d'une liste de caractéristiques, la société PLNAC ne conteste pas l'indépendance des caractéristiques propres à la mise en réseau des dispositifs d'éclairage (adresse modifiable du dispositif de commande) et de celles relatives à la sélection indépendante des couleurs (utilisation de trajets respectifs de courant sur lesquels circulent des signaux MLI) puisqu'elle admet (§63 de ses écritures) que la modification des caractéristiques associées au dispositif de commande (fréquences non uniforme des signaux MLI et adresse fixe) est possible sans qu'elle affecte la mise en réseau. Si son raisonnement est exact quand elle soutient (§61) que, « grâce à l'utilisation d'une adresse modifiable affectée au dispositif de



commande, celui-ci identifie et répond à une partie respective du flux de données d'entrée (caractéristique v) et produit une pluralité de signaux MLI à partir des données comprises dans cette partie du flux de données (caractéristiques vii et x) en vue de commander de manière indépendante l'ouverture et la fermeture des interrupteurs associés à chaque source de lumière de couleurs différentes (caractéristiques ii), iv) et ix)) », il n'établit qu'une interaction, qu'elle qualifie d'ailleurs de lien étroit, et non une synergie faute de révéler en quoi la combinaison de ces caractéristiques produit un effet technique propre et participe d'une sélection et d'une modification plus rapides des couleurs auxquelles prétend parvenir l'invention.

Ainsi, la revendication 1 pose deux problèmes techniques distincts dans les termes retenus par la société CSI qui doivent faire l'objet d'une appréciation séparée.

### **b) Sur l'activité inventive**

Par commodité, le découpage de la revendication 1 retenu par la société CSI, qui ne diffère de celui de la société PLNAC que par l'exclusion du dispositif d'éclairage dans la numérotation, sera adopté :

« Revendication 1 :

a) Dispositif d'éclairage comprenant :

a1) une pluralité de sources de lumière possédant au moins deux couleurs différentes et adaptées à pour être couplées à un circuit d'alimentation incluant une source d'alimentation incluant une source d'alimentation (300) et une référence de potentiel commune (390) ;

a2) des moyens de commande (380) pour commander la pluralité de sources de lumière, les moyens de commande comprenant au moins deux interrupteurs connectés à la pluralité de sources de lumière et audit circuit d'alimentation et correspondant à des trajets respectifs de courant des au moins deux sources de lumière ayant des couleurs différentes ;

a3) un dispositif de commande pour ouvrir et fermer périodiquement et de façon indépendante les au moins deux interrupteurs,

a4) le dispositif de commande possédant une adresse modifiable qui lui est affectée, [de manière à] identifier et répondre à une partie respective d'un flux de données d'entrée qui lui est affectée, pour indiquer quelle partie du flux de données est affectée à ce dispositif de commande,

a5) chaque source de lumière étant une diode LED ;

a6) et le dit dispositif de commande (400) est agencé de manière à produire une pluralité de signaux [MLI], les signaux [MLI] ayant une fréquence uniforme,

a7) chaque signal correspondant à une couleur respective de la pluralité des diodes LED de différentes couleurs,

a8) chacun desdits signaux [MLI] provoquant l'ouverture ou la fermeture de l'un respectif des au moins deux interrupteurs à la fréquence uniforme conformément à des taux d'impulsions respectifs, et

a9) ladite partie de flux de données comprenant des données pour déterminer les taux d'impulsions respectifs des au moins deux diodes LED à couleur différentes. »

#### *Moyens des parties*

Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société CSI expose que les deux problèmes partiels sont résolus par le document DE 4232545

été publié le 31 mars 1994 concernant un dispositif de réglage de l'éclairage d'un tableau de bord de véhicule et non un simple écran d'affichage éventuellement pris en combinaison avec le document WO 91/16786 publié le 31 octobre 1991 puisque :

premier problème :

○ DE 423545 divulgue un dispositif d'éclairage (caractéristique a) comprenant trois types de diodes électroluminescentes de couleurs différentes (rouge, vert, bleu) couplées à un circuit d'alimentation relié à une même référence de potentiel commune (caractéristiques a1 et a5) ; qu'il décrit des trajets de courants correspondant chacun à une couleur et, pour chaque trajet de courant, un interrupteur connecté en série aux diodes ainsi que la fourniture de signaux à modulation de largeur d'impulsion aux transistors bipolaires qui vont être ouverts et fermés de manière périodique en fonction de ces signaux (caractéristiques a2, a3, a5, a6 et a7) ; qu'il enseigne que les signaux MLI de 50 Hz uniforme délivrés par le micro-ordinateur sont indépendants les uns des autres et que ce sont les trois signaux à modulation de largeur d'impulsion qui règlent les couleurs (caractéristique a9) ;

○ WO 91/16786 décrit explicitement l'ouverture et la fermeture périodique des interrupteurs, l'homme du métier qui souhaite obtenir un système avec moins de composants pouvant adapter le circuit décrit dans le document DE 4232545 pour obtenir une commande analogue à celle décrite dans le document WO 91/16786 sans qu'aucune activité inventive ne soit impliquée ;

- second problème : le micro-ordinateur du document DE 4232545 est connecté à un bus et a donc une adresse affectée et que le document WO 91/16786 décrit dans un même contexte que l'adresse du dispositif d'éclairage est modifiable en utilisant un commutateur DIP, un bus à 8 bits étant également utilisé.

Soulignant que l'approche problème/solution n'est pas impérative et que d'autres critères d'appréciation de l'activité inventive sont pertinents, elle ajoute que la société PLNAC n'a jamais considéré que la mise en œuvre de l'invention brevetée ait pu produire le moindre effet technique surprenant ou inattendu, que le temps passé entre les références de l'art antérieur et la demande de brevet est relativement rapproché ce qui confirme que l'invention relève de simples opérations d'exécution pour l'homme du métier connaissant le problème technique, qu'elle ne se prévaut ni d'un préjugé technique vaincu ou d'un *a priori* technique qui aurait dissuadé l'homme du métier de parvenir à l'invention brevetée ni d'un succès commercial quelconque.

En réplique, la société PLNAC expose que DE 545 ne divulgue pas un dispositif d'éclairage au sens de la caractéristique a mais un dispositif d'affichage n'éclairant aucun objet et n'enseigne pas les caractéristiques a3, a4, a6, a8 et a9 car :

- il ne divulgue pas la production de signaux MLI à fréquence uniforme, soit unique, mais un ordre de grandeur d'une fréquence utilisable pour chaque signal MLI ;

- le dispositif de commande (amplificateur 26, 27, 28) des transistors 29 à 37 montés sur les trajets respectifs de courant de chaque groupe de LED n'est pas conçu pour ouvrir et fermer périodiquement et de façon indépendante ces transistors 29 à 37 ni pour provoquer l'ouverture et la fermeture de ces transistors par des signaux MLI à la fréquence

uniforme conformément à des taux d'impulsion respectifs, la démodulation n'étant en outre pas optionnelle ;  
- la détermination des taux d'impulsion des signaux MLI n'est pas réalisée à partir d'une partie d'un flux de données qui proviendrait d'un flux de données d'entrée adressé au microordinateur 12 qui ne possède pas d'adresse modifiable pour ce faire.

Elle ajoute que WO 91/16786, qui a trait à un dispositif pour illuminer des objets qui doivent être photographiés et permet ainsi de contrôler la luminosité de l'éclairage, ne divulgue ni une pluralité de sources de lumière possédant au moins deux couleurs différentes ni un dispositif de commande pour ouvrir périodiquement et de façon indépendante les au moins deux interrupteurs. Elle précise que sa combinaison avec DE 4232545 n'aurait pas été envisagée par l'homme du métier dissuadait l'homme du métier d'introduire un réglage de luminosité de LED de couleur uniforme grâce à des signaux MLI dans le dispositif de commande.

Elle explique enfin que la société CSI commet une erreur de droit en évoquant des « critères » alternatifs à l'approche problème/solution qui ne sont en réalité que des indices d'activité inventive dont l'absence d'invocation ne constitue ni un aveu ni la preuve d'un quelconque défaut d'activité inventive.

#### *Appréciation du tribunal*

Conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138§ 1 de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.

Et, conformément à l'article 138§1a de la Convention, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57.

En application de l'article 56 « Activité inventive » de la Convention, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend

également des documents visés à l'article 54§3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Dans ce cadre, une invention est considérée comme comprise dans l'état de la technique lorsqu'elle a été rendue accessible par et à toute personne non tenue au secret à une date certaine antérieure au dépôt de la demande de brevet ou à la date d'effet du droit de priorité. L'accessibilité est acquise dès qu'elle est théoriquement possible, aucune prise de connaissance effective n'étant à démontrer, tant matériellement, la mise à disposition du public n'étant soumise à aucune forme et à aucune limite spatiotemporelle, qu'intellectuellement, la divulgation devant être suffisamment complète et précise pour permettre à l'homme du métier de comprendre et de reproduire l'invention à la date de cette dernière. Le ou les éléments de l'art antérieur, qui ne peuvent être une demande de brevet non publiée mais qui peuvent consister en la combinaison d'antériorités différentes raisonnablement envisageable pour l'homme du métier, ne sont destructeurs de l'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l'homme du métier, ils permettaient à l'évidence à ce dernier d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci. L'antériorité est un fait juridique dont l'existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l'invoque.

Les parties appliquant, prioritairement au moins, l'approche non impérative « problème/solution », celle-ci sera adoptée en première instance par le tribunal. Elle suppose, pour permettre un examen objectif et non rétrospectif de l'activité inventive :

- d'identifier objectivement l'état de la technique le plus proche, soit un document de l'état de la technique qui divulgue un objet conçu dans le même but ou visant à atteindre le même objectif que l'invention revendiquée et présentant pour l'essentiel des caractéristiques techniques semblables appelant peu de modifications structurelles,
- d'évaluer les résultats techniques obtenus par l'invention revendiquée par rapport à cet état de la technique,
- de définir le problème technique que l'invention se propose de résoudre en obtenant ces résultats techniques,
- d'examiner si, compte tenu de l'état de la technique le plus proche, l'homme du métier aurait ou non suggéré les caractéristiques techniques revendiquées pour parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée.

*DE 4232545*

Ce document est une demande de brevet allemand publiée le 31 mars 1994 (traduction, pièce P 4.2 en défense) et est à ce titre antérieur à la date de priorité revendiquée du brevet EP 062. Intitulée « Dispositif pour l'éclairage d'éléments de commande et/ou d'affichage », l'invention porte (description lignes 5 et 6 qui renvoient à la revendication 1 pour la définition du « genre » de dispositif couvert par l'invention) sur « un dispositif pour l'éclairage d'éléments de commande et/ou d'affichage d'un véhicule automobile, préférentiellement d'un autoradio ». Elle vise ainsi à « réaliser un dispositif pour l'éclairage d'éléments de commande et d'affichage d'un véhicule automobile » tels « l'éclairage d'un

autoradio ou d'un autre appareil incorporé au tableau de bord » (description lignes 14 à 19). Ainsi, la demande opère elle-même une distinction entre l'affichage, qui s'entend ici comme le fait de rendre visible la source lumineuse elle-même, et l'éclairage, qui se définit ainsi que les parties l'admettent comme le fait de rendre visible un objet distinct de la source lumineuse elle-même. Dès lors, bien que l'invention concerne en particulier l'affichage, elle porte également sur l'éclairage et est à ce titre pertinente (caractéristique a) et ce d'autant plus que la description du brevet EP 062 intègre expressément dans son art antérieur, certes pour en souligner les insuffisances, des documents portant sur des dispositifs d'affichage (description §5 à 7, US 4 845 481, US 5 184 114 et US-A-4 887 074).

Pour autant, si l'invention porte bien sur un dispositif comportant des sources de lumière de différentes couleurs (revendication 1) qui sont préférentiellement des LED (description page 3, lignes 2 à 4), DE 4232545 ne divulgue en particulier pas :

- la production de signaux MLI avec une fréquence uniforme (caractéristique a6) mais effectivement un ordre de grandeur indicatif et simplement illustré (description page 2, lignes 11 à 14 : « Aucun micro-ordinateur particulièrement puissant n'est en outre exigé, puisque la fréquence des signaux modulés en largeur d'impulsions peut être relativement basse (50 Hz p. ex) », l'utilisation du singulier pour désigner la fréquence n'impliquant pas en soi ou de manière évidente qu'elle soit unique pour tous les signaux modulés) ;
- la commande périodique d'ouverture et de fermeture des interrupteurs par des signaux MLI selon leurs taux d'impulsion respectifs (caractéristiques a3 et a8), la régulation réalisée au niveau de chaque amplificateur associé à chaque transistor consistant effectivement (description page 4, lignes 22 à 33 puis page 5, lignes 1 à 8) en une transformation de la tension continue sortant des filtres passe-bas en un courant continu destiné à allumer les LED avec une intensité proportionnelle à cette tension continue. A ce titre, la démodulation des signaux MLI lors de leur conversion en tensions continues n'est pas optionnelle, l'utilisation du verbe pouvoir dans la revendication 1 (« et en ce qu'un micro-ordinateur (1 ; 12) est prévu pour la commande des sources de courant, dont les signaux de sortie peuvent être transmis aux sources de courant (5, 6, 7) via un convertisseur numérique-analogique (4) ») renvoie à l'évidence à une aptitude physique du convertisseur et non à une faculté fonctionnelle, ce que confirme la description (page 4, lignes 21 à 29) lorsqu'elle précise que « le deuxième micro-ordinateur 12 comporte une unité d'entrée/de sortie 22, dont sont prélevés trois signaux modulés en largeur d'impulsion pour le réglage des couleurs rouge, vert et bleu. Ceux-ci sont respectivement démodulés par un filtre passe-bas 23, 24, 25 composé de deux résistances et d'un condensateur. Il en résulte des tensions continues dont la hauteur est réglable en fonction de la fraction souhaitée de la couleur correspondante ».

Ainsi, DE 4232545 ne divulguant pas les caractéristiques a3, a6 et a8, la combinaison avec WO 91/16786, qui n'est invoquée pour la caractéristique a3, est nécessairement insuffisante. De surcroît, cette combinaison serait opérée par l'homme du métier « qui souhaite obtenir un système avec moins de composants » (conclusions en défense page 43). Or, ce problème n'est évoqué ni par le brevet EP 062 ni par les documents de l'art antérieur. Et, alors que WO 91/16786 décrit un dispositif d'éclairage dans lequel la commande de diodes par des

signaux à modulation de largeur d'impulsion qui ouvrent et ferment des interrupteurs, DE 4232545 dissuadait expressément l'homme du métier du recours à une commande par signaux MLI (description page 1, ligne 29 à 32 : « La commande des sources de courant prévue permet en outre d'obtenir une température de couleur homogène et de minimiser le spectre parasite, à la différence d'une commande d'impulsions en largeur des sources lumineuses »). Aussi, rien n'incitait l'homme du métier à opérer la combinaison opposée.

Le premier problème partiel n'étant pas résolu de manière évidente par l'homme du métier, l'examen du second problème partiel est inutile.

Enfin, s'il est exact que l'approche problème/solution n'est pas impérative, les indices qu'évoque la société CSI n'ont de pertinence que s'ils complètent une comparaison utile de l'invention à l'état de la technique ainsi que l'impose l'article 56 de la Convention, ce que reconnaît d'ailleurs la société CSI en les invoquant à titre de « confirmation (page 44 de ses écritures). Cette comparaison établissant au contraire la réalité de l'activité inventive, le moyen opposé sera rejeté.

En conséquence, la revendication 1 étant inventive, les revendications dépendantes 3 à 5 et 7 à 11 le sont également.

La demande reconventionnelle en nullité de la société CSI sera rejetée et l'action en contrefaçon de la société PLNAC déclarée recevable.

### **3°) Sur la contrefaçon**

En application de l'article 64 « Droits conférés par le brevet européen » de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 :

(1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat.

(2) Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.

(3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale.

Dans ce cadre, conformément à l'article L 615-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Et, en vertu de l'article L 613-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

- a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
- b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
- c) L'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

***Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 mai 2015***

*Moyens des parties*

Au soutien de son moyen de nullité, la société CSI expose que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est nul car l'huissier a outrepassé ses pouvoirs en :

- retardant le paiement des factures des produits saisis sans y être autorisé. Elle précise à ce titre que les produits saisis, qu'il devait régler à leur prix coûtant, ont été livrés le 20 mai 2015, facturés le 18 juin 2015 et payés le 11 septembre 2015, ce retard, qu'il soit volontaire ou non, violant l'article 441-6 du code de commerce et n'ayant pas été autorisé par l'ordonnance ;
  - manquant à son obligation de prudence en communiquant sans nécessité à la société PLNAC des éléments confidentiels (états des stocks et marge) ou étrangers à la contrefaçon (références SERVOSPOT 500 et 600) alors même qu'il avait été préalablement informé de la nécessité de préserver la confidentialité de ces éléments et de l'intention d'introduire un référé rétractation qui a abouti à une expertise de tri ;
  - prétendant qu'elle aurait reconnu le caractère non-confidentiel des informations communiquées ;
- saisissant des informations confidentielles étrangères à la contrefaçon alléguée (tarifs d'achat) et qui portent sur des produits désormais non argués de contrefaçon (références SERVOPOST 500, SUPERKOLOR, THEALED 1000 et TOURKOLOR) ;
- saisissant des documents inutiles à la démonstration de la contrefaçon alléguée dont des plans.

En réplique, la société PLNAC expose que l'huissier, qui n'est pas soumis à l'article L 441-6 du code de commerce n'a jamais méconnu les termes de l'ordonnance ni retardé le paiement de la facture en cause puisqu'il a offert de payer le prix le jour de la saisie et a réglé la facture dans un délai raisonnable. Elle ajoute que le fait d'annexer ou de reproduire des informations confidentielles au ou dans un procès-verbal de saisie-contrefaçon n'est pas une cause de nullité, la nullité d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon étant en outre une sanction différente de la condamnation pour saisie-contrefaçon abusive. Elle précise que la saisie et la reproduction d'informations portant sur l'état des stocks des produits argués de contrefaçon, leur prix d'achat et leur prix de vente étaient autorisées par l'ordonnance, peu important leur nature confidentielle, l'ordonnance visant de surcroît de façon expresse les produits SERVOSPOT 500, 129SUPERKOLOR, THEALED 1000 et TOURKOLOR et le fait qu'elle n'incrimine plus ces références au

titre de la contrefaçon de ses brevets étant indifférent aux conditions d'exécution de la saisie-contrefaçon. Elle expose que le tableau litigieux n'a pas été critiqué avant la procédure d'appel et que les éléments en cause sont utiles pour déterminer la contrefaçon et le préjudice subi.

#### *Appréciation du tribunal*

La saisie-contrefaçon étant un mode de preuve de la contrefaçon et non un acte de procédure, le moyen de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon constitue une défense au fond et non une exception de procédure et est en conséquence proposable en tout état de cause conformément à l'article 72 du code de procédure civile.

En application de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit les articles 114 et suivants du code de procédure civile pour les vices de forme et les articles 117 et suivants du même code pour les vices de fond.

Quoiqu'elle ne qualifie pas le vice qu'elle invoque, la société CSI impute à l'huissier un dépassement de pouvoir qui équivaut à un défaut de pouvoir et constitue un vice de fond conformément à l'article 117 du code de procédure civile.

A ce titre, conformément aux articles 119 et 121 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

L'huissier de justice tenant ses pouvoirs de l'ordonnance du 5 mai 2015 délimitant sa mission et dont la validité n'est pas contestée, le dépassement allégué doit être apprécié par comparaison des termes de celle-ci et des actes accomplis par celui-là consignés dans son procès-verbal du 20 mai 2015.

#### *Sur le paiement du prix*

Aux termes de l'ordonnance, l'huissier était autorisé à procéder au prélèvement d'au maximum deux exemplaires de produits argués de contrefaçon précisant listés « en offrant d'en payer le prix coûtant ». Il ressort de la page 11 du procès-verbal de saisie-contrefaçon que l'huissier a « [offert] de payer le prix au tarif normal » des différents produits saisi, par ailleurs immédiatement placés sous scellés fermés, mais qu'il lui a été répondu qu'il devait signer un bon de livraison pour qu'une facture, impossible à établir le jour de la saisie, lui soit adressée ultérieurement. Aussi l'huissier a-t-il scrupuleusement respecté les termes de l'ordonnance ce qui exclut en soi un défaut de pouvoir.

Et, à supposer qu'un retard dans le paiement de cette facture finalement adressée le 18 juin 2015 et réglée les 9 et 11 septembre 2015 après des relances comminatoires, soit caractérisé, alors que l'huissier, qui dans le cadre de l'exécution de sa mission n'est pas soumis à l'article L 441-



6 du code de commerce qui régit des relations commerciales et non des actes judiciairement ordonnés, a tenté un premier règlement intégral le 22 juillet 2015 (pièce 82 en demande), une telle faute postérieure à la réalisation des opérations de saisie n'affecte en rien la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, qui plus est en son entier, mais ne peut éventuellement qu'engager la responsabilité civile de l'huissier.

Ce moyen de nullité sera rejeté.

#### *Sur la confidentialité*

La nécessaire protection de la confidentialité est reconnue par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, notamment en ses articles 42 et 43) qui constitue l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) signé à Marrakech le 15 avril 1994. La CJUE alors CJCE a rappelé, dans son arrêt du 16 novembre 2007 *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik* que, la Communauté étant partie à celui-ci, elle était tenue d'interpréter sa législation sur les marques, dans la mesure du possible, à la lumière de ce texte et de sa finalité. Elle a en outre érigé, dans ses arrêts *AKZO Chemie BV et AKZO Chemie UK Ltd c. CEE et Engineering & Chemical Supplies (Epsom & Gloucester) Ltd* du 24 juin 1986 et *Varec SA c. Etat belge* du 14 février 2008 touchant à d'autres matières, la protection du secret des affaires en principe général. La confidentialité est déterminée en considération de la nature des informations visées peu important leur forme et peut concerner, en l'absence de décision au fond, les références arguées de contrefaçon et non seulement celles qui ne le sont pas et qui sont par définition étrangères à la preuve de la contrefaçon.

Au stade de la saisie-contrefaçon, la matérialité de la contrefaçon n'étant pas établie par un jugement au fond, la confidentialité attachée aux éléments de preuve couverts par le secret des affaires, élément clé de la compétitivité d'une entreprise, doit être préservée : un équilibre doit être recherché entre l'efficacité de la mesure de probatoire et l'atteinte aux intérêts du contrefacteur prétendu. Cet équilibre est légalement opéré de deux manières.

*A posteriori*, l'article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle a précisément pour objet de rendre, par l'introduction de la contradiction, la procédure de saisie-contrefaçon plus respectueuse des droits de la défense et de rendre plus proportionnée la mesure de saisie-contrefaçon tout en garantissant au saisissant un accès utile aux éléments de preuve *a minima* en les figeant pour les besoins de l'instance au fond. La société CSI a mis en œuvre cette procédure et a obtenu une expertise de tri le 9 juillet 2015 ce qui en soi limite significativement l'atteinte à la confidentialité alléguée.

*A priori*, le juge statuant sur requête peut exclure du périmètre de la saisie certains éléments confidentiels par leur nature, qui seule permet à ce stade une anticipation quelconque, et l'huissier exécutant l'ordonnance doit effectivement prendre toute précaution utile pour prévenir une atteinte au secret des affaires. Toutefois, sauf à priver d'efficacité la mesure, le droit d'obtenir des éléments de nature à prouver l'existence et l'étendue de la contrefaçon prime sur le secret des affaires qui n'est pas en soi un obstacle à la saisie.

Le moyen opposé, qui n'a pas les conséquences juridiques que lui prête la société CSI, doit être apprécié au stade de la saisie elle-même, ce qui suppose une comparaison des actes accomplis à ceux expressément autorisés par l'ordonnance et une analyse de l'adéquation des premiers aux réclamations du saisi, puis postérieurement à elle, lors de la remise des documents saisis au requérant.

La société CSI ne prétend pas que l'huissier aurait saisi des documents en violation de l'ordonnance qui l'autorisait en particulier à : « faire toutes recherches et constatations utiles dans le but de découvrir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon alléguée, notamment dans la comptabilité, les factures et les documents techniques, commerciaux ou publicitaires de la partie saisie, quel qu'en soit le support (papier, électronique ou autre) » ( page 16) ;

« se faire présenter, à rechercher, à décrire, à copier ou à faire reproduire, sur tous supports, en deux exemplaires, et à saisir réellement, en deux exemplaires, tous documents, quel qu'en soit le support (papier, électronique ou autre), relatifs aux actes argués de contrefaçon, qui seront trouvés sur les lieux de la saisie-contrefaçon, et permettant d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon alléguée pour être remis à la requérante, et notamment [...] tous [...] schémas, [...] tarifs, [...] devis, [...] bons de commandes ou de livraison, [...] documents relatifs à l'identité et à la localisation des clients de la partie saisie [...] » (pages 16 et 17).

Confidentiels ou non, tous ces documents pouvaient être saisis ou reproduits par l'huissier ce qui exclut, la société CSI ne prétendant pas que des éléments non visés par l'ordonnance aient été appréhendés, tout dépassement de pouvoir sur le principe de la saisie. Et, il est constant que l'intégralité des documents saisis a été placée sous scellés par l'huissier sur demande de la société CSI, ce que confirme la lecture de la page 14 du procès-verbal.

Aussi la société CSI soutient-elle qu'il aurait manqué à son devoir de prudence en communiquant à la société PLNAC un tableau récapitulatif par références arguées de contrefaçon les stocks, les prix d'achat et de revente. Outre le fait que l'ordonnance l'autorisait expressément à le faire (« stocks » et « tarifs »), une telle faute ne serait pas une cause de nullité du procès-verbal qu'il a dressé conformément aux termes de l'ordonnance mais constituerait éventuellement le fait générateur de sa responsabilité civile.

Et, l'huissier, qui ne peut apprécier la pertinence des éléments recueillis quant à la stratégie judiciaire qui sera adoptée par le requérant au fond et ne peut ainsi trier d'initiative et par anticipation les informations qui seront utiles aux faits de contrefaçon ultérieurement invoqués, n'est pas par principe juge de la nature confidentielle des documents qu'il saisit : l'intensité du devoir de prudence qui lui incombe est directement corrélée aux informations que le saisi, seul à même de déterminer la sensibilité des informations qu'il détient, lui livre : sa prudence n'a pas

à excéder la vigilance du saisi. Or, aux termes du procès-verbal de saisie-contrefaçon (pages 12 et 13), le saisi, qui a rempli ce document par copier/coller sous le contrôle de l'huissier et avait ainsi une connaissance précise de son contenu et de sa destination, n'a émis aucune réserve lors de son établissement, son caractère confidentiel n'ayant été spécifiquement soulevé qu'en procédure d'appel de l'ordonnance de référé rétractation. Et, le courrier du conseil de la société CSI du 26 mai 2015 adressé à l'huissier vise « l'ensemble des produits et documents saisis » : alors que les premiers ne sont pas confidentiels puisqu'ils sont disponibles dans le commerce et qu'ils ont par ailleurs été placés sous scellés fermés (page 11 du procès-verbal de saisie-contrefaçon) comme les seconds, ce qui privait d'intérêt cet envoi, rien n'est dit sur ce tableau. A défaut d'être alerté, l'huissier, qui a en revanche opté pour une prudente mise sous scellés dès que la confidentialité a été alléguée sans souligner son manque de précision et de motivation, n'a commis aucune faute en le communiquant.

La demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 mai 2015 sera en conséquence, comme les demandes de restitution et d'interdiction auxquelles elle sert de fondement, rejetée.

#### ***Sur le caractère abusif de la saisie-contrefaçon***

En application de l'article 1382 (devenu 1240) 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.

L'intégralité des documents saisis l'ont été dans le respect de l'ordonnance du 5 mai 2015 puis placés sous scellés fermés avant de faire l'objet d'une expertise de tri précisément destinée à faire le départ, matériellement impossible au stade de la saisie en l'absence de précisions du saisi, entre les éléments utiles à la preuve de la contrefaçon et de son étendue et ceux qui ne le sont pas. Aucune faute n'est imputable à l'huissier dans la communication du tableau litigieux. Aussi, aucun abus, en admettant qu'il puisse se déduire de ces éléments et être imputable à la société PLNAC, n'est démontré.

En conséquence, la demande indemnitaire de la société CSI, qui ne justifie par ailleurs pas du principe et de la mesure du préjudice forfaitaire allégué, sera rejetée.

#### ***Sur les pénalités de retard***

Outre le fait que l'huissier de justice agissant en exécution d'une ordonnance du juge judiciaire n'est pas soumis à l'article L 441-6 du code de commerce qui constitue le fondement de la demande, le retard dans le paiement, à le supposer établi, n'est pas le fait de la société PLNAC qui n'était d'ailleurs pas destinataire de la facture de la société CSI. Cette demande, mal dirigée, est irrecevable au sens des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.

#### ***Sur la valeur et la pertinence des preuves***

*Moyens des parties*

La société PLNAC entend démontrer la contrefaçon en s'appuyant sur un rapport d'expertise privé en soulignant qu'un défaut de préchauffage et d'étalonnage de l'oscilloscope utilisé est sans incidence puisque les tests ont été effectués pendant plusieurs heures consécutives et que les valeurs numériques des signaux ne sont pas utilisées et en précisant que l'utilisation des schémas électriques saisis est inutile au regard des résultats obtenus qui démontrent la connexion de chaque ensemble de LED à un interrupteur et l'ouverture et la fermeture périodiques des interrupteurs ainsi que l'existence des trajets de courant pour chaque couleur. Elle se livre ensuite à une analyse détaillée de la reproduction alléguée produit par produit.

En réplique, la société CSI expose que l'expert n'a pas, en contradiction avec le manuel d'utilisation de l'oscilloscope utilisé, préchauffé celui-ci pendant 30 minutes avant de mettre en œuvre les tests, rien ne démontrant une utilisation continue après allumage, ni étalonné l'appareil alors que la précision des mesures peut également affecter la forme des signaux. Elle ajoute que le rapport d'analyse produit ne mentionne pas une ouverture et une fermeture périodique des interrupteurs, que la société PLNAC ne montre pas comment s'étendent les trajets de courant et n'établit pas la présence de trajets de courant respectifs dans ses produits, qu'elle ne démontre à aucun moment comment un interrupteur y serait connecté aux diodes et que les schémas électriques associés à ses produits ne révèlent pas la contrefaçon. Elle poursuit son analyse produit par produit.

#### *Appréciation du tribunal*

La preuve de la contrefaçon, fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.

Pour chaque produit, la société PLNAC s'appuie sur les mesures réalisées à l'aide d'un oscilloscope dont les conditions d'utilisation ne sont pas précisées dans le rapport d'expertise privé (pièce 65 en demande) alors qu'il est exact que son manuel d'utilisation (pièce Q4.1 en défense, personne ne contestant qu'il s'agit bien d'un oscilloscope DS0-X 3014T commercialisé par la société KEYSIGHT TECHNOLOGIES) impose notamment avant chaque utilisation un préchauffage d'au moins 30 minutes et un étalonnage pour permettre des mesures optimales (pages 22 et 57 et suivantes du manuel). Ces précautions élémentaires n'ayant pas été prises, les mesures réalisées sont nécessairement douteuses. Rien ne permet en effet de comprendre en quoi l'absence d'étalonnage serait sans incidence sur la forme ou la fréquence, censée être uniforme, des signaux ou en quoi l'absence de préchauffage n'affecterait pas les mesures, l'usage continu pour toutes les mesures suivant la première, qui n'est d'ailleurs pas déterminable en l'absence de toute précision temporelle dans le rapport et ne peut se déduire de l'ordre de ses annexes qui n'induit pas *de facto* celui des opérations, n'étant ni établi ni de nature à compenser un éventuel dérèglement originel.

A supposer ces mesures suffisantes, elles démontrent certes une commande indépendante des couleurs mais pas l'existence de « trajets de courant respectifs » (caractéristique a2 du brevet EP 062), des trajets propres à chaque source de lumière, l'indépendance n'induisant pas en soi une affectation exclusive. Et, les schémas communiqués pour

chaque produit ne représentent qu'une source de lumière ce qui interdit toute appréciation du caractère « respectif » des trajets de courant. Or, ce raisonnement est valable pour tous les produits en débat et, contrairement à ce que soutient la société PLNAC, est opposé par la société CSI pour chacun d'entre eux puisqu'il est exposé dans une partie générale précédant une analyse de détail destinée à démontrer « plus précisément, produit par produit, comment certaines de ces caractéristiques ne sont pas reproduites » (page 70§98 de ses écritures).

En conséquence, la preuve de la contrefaçon n'étant pas rapportée, les demandes de la société PLNAC seront intégralement rejetées.

#### **4°) Sur la procédure abusive et la publication judiciaire**

En application de l'article 1382 (devenu 1240) 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.

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.

Après avoir présenté une demande indemnitaire au titre de la saisie-contrefaçon abusive désormais rejetée, la société CSI fonde sur le caractère abusif de la saisie-contrefaçon une demande additionnelle au titre de la procédure abusive. Sollicitant ainsi, sans prendre à nouveau la peine de justifier du principe et de la mesure de son préjudice, la double réparation d'un fait unique étranger à l'action elle-même et dont le caractère fautif n'est pas démontré, elle sera déboutée.

Par ailleurs, alors qu'une publication judiciaire s'analyse en une mesure réparatrice, la société CSI n'explique quelle faute elle sanctionnerait ni quel préjudice elle viendrait réparer. Cette demande sera également rejetée.

#### **5°) Sur les demandes accessoires**

Succombant au litige, la société PLNAC, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société CSI en application la somme de 89 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouverts conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au regard de la solution du litige, l'exécution provisoire, non nécessaire, ne sera pas prononcée conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

#### **PAR CES MOTIFS**

**Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,**

**Rejette** la demande de médiation ou de conciliation présentée par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE ;

**Rejette** la demande reconventionnelle en nullité des revendications 1, 3 à 5 et 7 à 11 de la partie française du brevet EP 1 016 062 de la société PHILIPS LIGHTNING NORTH AMERICA CORPORATION présentée par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE ;

**Déclare** en conséquence recevable l'action en contrefaçon intentée par la société PHILIPS LIGHTNING NORTH AMERICA CORPORATION ;

**Rejette** le moyen de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 mai 2015 ;

**Rejette** les demandes de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE au titre de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 mai 2015 ;

**Rejette** les demandes de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE au titre de la saisie-contrefaçon abusive ;

**Déclare** irrecevable la demande de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE au titre des pénalités de retard dans le règlement de sa facture afférente aux produits saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon ;

**Rejette** la demande en contrefaçon présentée par la société PHILIPS LIGHTNING NORTH AMERICA CORPORATION ainsi que toutes ses demandes subséquentes ;

**Rejette** la demande de la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE au titre de la procédure abusive ;

**Rejette** la demande de publication judiciaire présentée par la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE

**Rejette** la demande de la société PHILIPS LIGHTNING NORTH AMERICA CORPORATION au titre des frais irrépétibles ;

**Condamne** la société PHILIPS LIGHTNING NORTH AMERICA CORPORATION à payer à la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE la somme de **QUATRE VINGT NEUF MILLE EUROS (89 000 €)** en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

**Condamne** la société PHILIPS LIGHTNING NORTH AMERICA CORPORATION à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouverts directement par Maître Florent GUILBOT conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

**Dit** n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Fait et jugé à Paris le 16 novembre 2017

Décision du 16 novembre 2017  
3ème chambre 1ère section  
N° RG : 15/09326

Le Greffier

Le Président