

**COUR DE CASSATION**

---

Audience publique du **27 mars 2019**

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 325 FS-P+B+R

Pourvoi n° H 18-15.005

R É P U B L I Q U E   F R A N Ç A I S E

---

A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S

---

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,  
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société JC Bamford  
Excavators Limited, société de droit anglais, dont le siège est Lakeside  
Works, Rocester, Uttoxeter ST14 5JP, Staffordshire (Royaume-Uni),

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5,  
chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Manitou BF, société  
anonyme, dont le siège est 430 rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis,

défenderesse à la cassation ;

En intervention :

1°/ la Compagnie nationale des conseils en propriété  
industrielle (CNCPI),

2°/ l'Association des conseils en propriété industrielle (ACPI),

ayant toutes deux leur siège 13 rue du 4 Septembre, 75002 Paris ;

La société Manitou BF a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, Mmes Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, M. Gauthier, Mmes de Cabarrus, Lion, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société JC Bamford Excavators Limited, de Me Bertrand, avocat de la société Manitou BF, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et de l'Association des conseils en propriété industrielle, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société JC Bamford Excavators Limited que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Manitou BF ;

Reçoit la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et l'Association des conseils en propriété industrielle en leur intervention volontaire accessoire au soutien des prétentions de la société JC Bamford Excavators Limited ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit britannique JC Bamford Excavators Limited (la société JCB), spécialisée dans la conception et la fabrication d'engins de travaux publics ou agricoles, a confié à deux conseils en propriété industrielle (CPI) la réalisation de tests sur une machine Manitou suspectée de contrefaçon, puis, s'appuyant sur le rapport d'expertise privée qu'ils ont déposé, décrivant les caractéristiques du matériel examiné, a assigné la société Manitou BF (la société Manitou) en

contrefaçon des revendications 1 à 12 de la partie française du brevet européen n° 1 532 065 et 1 à 4, 6 à 10 et 13 de la partie française du brevet européen n° 2 263 965 dont elle est titulaire et obtenu, sur requête, une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer, par un huissier assisté des mêmes CPI désignés comme experts, une saisie-contrefaçon portant sur le modèle examiné, dans les locaux de cette société ; que la société Manitou a formé une demande de rétractation de cette ordonnance ;

Attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 7-1 de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et son application aux faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi incident éventuel :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rétracter l'ordonnance du 2 juin 2017 et ordonner l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la restitution des éléments saisis, la destruction immédiate par la société JCB du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de l'ensemble des copies des éléments saisis, et interdire à la société JCB d'utiliser ou de communiquer, quelle que soit la procédure en France ou à l'étranger, le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ainsi que les éléments saisis, l'arrêt relève que MM. Verrue et Intès ont été désignés à deux reprises dans le même litige en contrefaçon opposant la société JCB à la société Manitou, d'abord pour procéder, à la demande de la société JCB, à des tests sur un véhicule Manitou qui ont donné lieu au dépôt d'un rapport d'expertise privée décrivant les caractéristiques du matériel examiné, puis, par ordonnance du 2 juin 2017 les désignant comme "experts judiciaires", pour assister l'huissier instrumentaire au cours des opérations de saisie-contrefaçon portant notamment sur le matériel examiné au cours de l'expertise privée ; qu'il retient qu'à l'évidence, des CPI ne peuvent, sans qu'il soit nécessairement porté atteinte au principe d'impartialité exigé par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être désignés comme experts par l'autorité judiciaire alors qu'ils étaient

antérieurement intervenus comme experts pour le compte de l'une des parties dans la même affaire relative à des faits de contrefaçon de brevet portant sur le même matériel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie saisissante ait, à l'initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d'expert pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n'étant pas soumise au devoir d'impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Manitou BF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société JC Bamford Excavators Limited la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

**MOYENS ANNEXES au présent arrêt**

Moyen produit au **POURVOI PRINCIPAL** par la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société JC Bamford Excavators Limited

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 5 octobre 2017, rétracté l'ordonnance du 2 juin 2017, ordonné l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juin 2017 à 9 h 30 au 17 juin 2017 à 2 h 15, la restitution immédiate des éléments saisis en son exécution, qu'ils soient en possession de l'huissier instrumentaire, de la société JCB, de ses conseils ou de toute autre personne à qui ces éléments ont été communiqués, la destruction immédiate par la société JCB du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16-17 juin 2017 et de l'ensemble des copies des éléments saisis, à ses frais, l'interdiction à la société JCB d'utiliser ou de communiquer, quelle que soit la procédure en France ou à l'étranger, le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16-17 juin 2017, ainsi que l'ensemble des éléments saisis et condamné la société JCB aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Manitou une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne les moyens de rétractation totale ou partielle autres que celui, ci-après examiné, tiré du fait d'avoir requis la désignation de deux experts en violation du principe d'impartialité, l'argumentation développée par la société Manitou est identique à celle présentée en première instance ; que la cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ces moyens pour les justes motifs qu'elle contient ;

Que pour rejeter le moyen tiré de la violation du principe d'impartialité résultant de ce que les conseils en propriété industrielle cités dans la requête avaient préalablement établi un rapport pour le compte de la société JC Bamford, le premier juge a estimé que le caractère déloyal de la requête n'était pas démontré dès lors que les conseils en propriété industrielle, du fait de leur statut déontologique, même si ce sont les conseils habituels du saisissant, sont autorisés à assister aux opérations de saisie-contrefaçon ; qu'il a ajouté qu'alors que c'est l'huissier instrumentaire qui doit diriger les opérations, une éventuelle irrégularité sur ce point pourrait être soulevée devant le juge du fond et éventuellement justifier une annulation des opérations de saisie ;

Que pour demander l'infirmité de l'ordonnance du 5 octobre 2017 et la rétractation de celle du 2 juin 2017, la société Manitou soutient qu'en établissant un rapport d'essai privé conjointement avec les salariés de JCB, les experts ont pris parti pour JCB avant la saisie, ce qui ne permet plus de garantir que les experts exécuteront la saisie-contrefaçon avec toute l'impartialité requise pour préserver le droit à un procès équitable ;

Que la société JCB sollicite la confirmation de l'ordonnance pour les motifs qu'elle contient ; qu'elle ajoute que les conseils ayant assisté l'huissier ne sont pas ses conseils habituels ; que le fait que ces conseils auraient rédigé le rapport des tests peu de temps avant la saisie, en présence de deux salariés de JCB, sur le site de JCB et avec des instruments de mesures fournis par JCB, ne serait pas de nature à remettre en cause leur l'impartialité ; qu'elle avait bien présenté les tests dans sa requête en les produisant comme pièce n° 12 et le juge des requêtes avait alors pu autoriser nommément, en parfaite connaissance de cause, la présence des deux CPI dans son ordonnance ; que même à supposer que leur intervention durant la saisie-contrefaçon ait été partielle, cette question ne saurait justifier une rétractation de l'ordonnance rendue mais seulement l'annulation de l'ordonnance rendue, ce qu'elle conteste ;

Que ceci étant exposé, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à une mesure de saisie-contrefaçon ; que le droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme exige que l'expert qui assiste l'huissier soit indépendant des parties ; que le juge de la rétractation a le pouvoir de vérifier que les mesures ordonnées sont légalement justifiées au regard de la requête et des informations que le défendeur peut lui apporter ;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que la société JCB, qui avait pris en location pour les besoins de la cause un véhicule MANITOU MT 1840, a mandaté Didier Intès et Jacques Verrue, conseils en propriété industrielle du cabinet Beau de Loménie, pour suivre la réalisation de test sur ce véhicule et établi un rapport sur ces tests ; que ceux-ci ont été réalisés les 26 et 27 avril 2017, sur le site de la société JCB, au 5 rue de Vignolle, 95200 Sarcelles, en présence de deux salariés de cette société, Sam Bell et George Cooper, tous deux ingénieurs de développement, lesquels ont fourni, monté sur le véhicule et démonté les instruments de mesure utilisés pour les tests ;

Que les deux experts ont déposé leur rapport le 4 mai 2017 ; que celui-ci comprend une première partie sur la description du véhicule analysé, une deuxième partie sur les instruments de mesure, une troisième partie sur la description des tests, comprenant une vérification de conformité, un test dans des conditions normales d'utilisation, charge 2015 kg, un test dans des conditions normales d'utilisation, charge 1015 kg, un test sur des mesures transitoires, puis des mesures correctrices, puis de la valve progressive pour terminer enfin par la désactivation de la coupure des mouvements hydrauliques aggravants ;

Que cette mission d'expertise privée a d'abord été utilisée à l'appui de l'assignation en contrefaçon délivrée le 5 mai 2017 par la société JCB à la société Manitou ; que celle-ci, après une description des brevets revendiqués, écrit notamment qu'« afin de confirmer l'existence d'actes de contrefaçon sur le sol français, les sociétés JCB ont loué un engin MANITOU MT1840... plusieurs séries de tests et de mesures ont alors été poursuivis sur cet engin... les tests ont été réalisés les 26 et 27 avril 2017, en présence de deux conseils en propriété industrielle par messieurs Sam Bell et George Cooper, salariés de la société JC Bamford... » ;

Que ce rapport a aussi été produit au soutien de la requête à fin de saisie-contrefaçon du 1<sup>er</sup> juin 2017 ; que celle-ci, après avoir décrit les brevets revendiqués, expose que « nonobstant ses droits privatifs, elle [JCB] a appris que la société de droit français Manitou fabriquait et commercialisait en France plusieurs modèles reproduisant l'enseignement de ses deux brevets, comme les modèles de la gamme MT 1840 ; que la société JC Bamford a fait procéder à des tests à Sarcelles, sur un modèle MT 1840, afin de démontrer la contrefaçon de ses deux brevets ; que ces tests confirmant la contrefaçon de ses brevets, la société JC Bamford a alors assigné la société Manitou en contrefaçon... par acte en date du 5 mai 2017... Que les atteintes ainsi portées à ses droits constituent des actes de contrefaçon... que dès lors, elle est recevable et fondée à faire procéder aux opérations de saisie-contrefaçon ci-dessous exposées » ; que cette requête requiert ensuite l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon, portant aussi bien sur le modèle MT 1840 que d'autres modèles de la société Manitou, par tous huissiers de son choix, précisant « Autoriser l'huissier instrumentaire à se faire assister par un ou plusieurs experts autres que les subordonnés de la requérante, notamment par tous conseils en propriété industrielle du cabinet Beau de Loménie (...), notamment Monsieur Didier Intès et Monsieur Jacques Verrue, dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence, en distinguant nettement dans son procès-verbal les énonciations résultant de ses constatations personnelles de celles émanant du ou des experts qui l'assisteront » ;

Que par ordonnance du 2 juin 2017, la présidente de la 3<sup>ème</sup> chambre du tribunal de grande instance de Paris a, visant la requête et les pièces à l'appui, autorisé cette saisie-contrefaçon, portant tant sur le modèle MT 1840 que d'autres modèles de la société Manitou, autorisant particulièrement « l'huissier instrumentaire à se faire assister par deux experts autres que les subordonnés de la requérante, notamment par tous conseils en propriété industrielle du cabinet Beau de Loménie (...), notamment Monsieur Didier Intès et Monsieur Jacques Verrue, dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence, en distinguant nettement dans son procès-verbal les énonciations résultant de ses constatations personnelles de celles émanant du ou des experts qui l'assisteront » ;

Qu'il sera précisé qu'en exécution de cette ordonnance, un huissier de justice a procédé par procès-verbal du 16 juin 2017 à 9:30 au 17 juin 2017 à 2:15 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Manitou à Ancenis (44150), accompagné notamment de Jacques Verrue et Didier Intès, conseils en propriété industrielle du cabinet Beau de Loménie ;

Qu'il résulte de ce qui précède que Jacques Verrue et Didier Intès ont été désignés à deux reprises dans un même litige en contrefaçon opposant la société JC Bamford à la société Manitou ; d'abord le 26 avril 2017 à la demande de la société JC Bamford pour procéder à des tests sur un véhicule MANITOU MT 1840, déposant le 4 mai 2017 un rapport d'expertise privée décrivant les caractéristiques du matériel examiné ; ensuite par ordonnance du 2 juin 2017, les désignant comme experts judiciaires pour assister l'huissier instrumentaire au cours d'opérations de saisie-contrefaçon portant aussi bien sur le modèle MT 1840, déjà examiné au cours de l'expertise privée, que d'autres modèles de la société Manitou ; qu'à l'évidence, et indépendamment de leur statut qui leur impose des obligations déontologiques, des conseils en propriété industrielle ne peuvent, sans qu'il soit nécessairement porté atteinte au principe d'impartialité exigé par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être désignés comme experts par l'autorité judiciaire alors qu'ils étaient antérieurement intervenus comme experts pour le compte de l'une des parties dans la même affaire, en l'espèce relative à des faits de contrefaçon de brevet portant notamment sur le véhicule MT 1840 ; que cette désignation étant irrégulière, l'ordonnance du 2 juin 2017 sera rétractée et celle du 5 octobre 2017 infirmée » (cf. arrêt p. 7 à 9) ;

ALORS QUE le conseil en propriété industrielle, fût-il le conseil de la partie saisissante, exerce une profession indépendante dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet ; que la mission du conseil en propriété industrielle qui est désigné par le saisissant en qualité d'expert pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile ; que l'établissement par un conseil en propriété industrielle d'un rapport décrivant, à la demande de la partie saisissante, les caractéristiques d'un matériel ne fait donc pas obstacle à la désignation ultérieure de ce conseil comme expert du saisissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon portant notamment sur le même matériel ; qu'en retenant au contraire en l'espèce que MM. Jacques Verrue et Didier Intès, conseils en propriété industrielle ayant établi un rapport d'expertise privée décrivant les caractéristiques d'un véhicule MANITOU MT 1840, ne pouvaient être ensuite désignés par ordonnance du 2 juin 2017 "comme experts judiciaires pour assister l'huissier instrumentaire au cours d'opérations de saisie-contrefaçon" portant notamment sur le modèle MT 1840 déjà examiné au cours de l'expertise privée dès lors que cela conduisait, en



méconnaissance du principe d'impartialité exigé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à les désigner comme experts par l'autorité judiciaire alors qu'ils étaient antérieurement intervenus comme experts pour le compte de l'une des parties dans la même affaire relative à des faits de contrefaçon de brevet portant notamment sur le véhicule MT 1840, la cour d'appel a violé ensemble par fausse interprétation les articles 615-5 du code de la propriété intellectuelle et 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Moyens produits au **POURVOI INCIDENT EVENTUEL** par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Manitou BF.

#### PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Manitou tendant à voir écarter les pièces 2-8 et 4-4 de la société JC Bamford Excavators Limited ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne les moyens de rétractation totale ou partielle autres que celui ci-après examiné, tiré du fait d'avoir requis la désignation de deux experts en violation du principe d'impartialité, l'argumentation développée par la société Manitou est identique à celle présentée en première instance ; que la cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ces moyens pour les justes motifs qu'elle contient ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société JC Bamford (lire : la société Manitou) sollicite que ces pièces relatives au procès-verbal de signification des brevets EP065 et EP965, ainsi qu'au paiement de la 8ème annuité ne pourront plus être prises en compte, comme étant des pièces nouvelles ; cependant, ces pièces ayant été régulièrement communiquées conformément au principe de la contradiction, il n'est pas justifié de les écarter des débats ;

ALORS QUE le principe du contradictoire est garanti en matière de saisie-contrefaçon par la procédure de référé-rétractation qui permet au saisi d'exposer ses arguments afin de faire rétracter ou modifier l'ordonnance rendue en son absence, au vu des seules pièces produites au pied de la requête ; que le juge de la rétractation doit donc se placer au jour où le juge des requêtes a statué pour vérifier le bien-fondé de la requête aux fins de saisie-contrefaçon ; que le requérant ne peut donc régulariser sa requête initiale en produisant des pièces complémentaires dans le cadre du référé-rétractation ; qu'en retenant dès lors que la production, dans le cadre de l'instance de référé-rétractation, des pièces nouvelles 2-8 et 4-4, non visées dans la requête initiale, étaient recevables dès lors qu'elles avaient été "régulièrement communiquées", la cour d'appel a violé les articles 16, 494 et 497 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

#### DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 2 juin 2017 fondé sur la nullité de la requête aux fins de saisie-contrefaçon ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne les moyens de rétractation totale ou partielle autres que celui ci-après examiné, tiré du fait d'avoir requis la désignation de deux experts en violation du principe d'impartialité, l'argumentation développée par la société Manitou est identique à celle présentée en première instance ; que la cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ces moyens pour les justes motifs qu'elle contient ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Manitou reproche à la société JC Bamford de ne pas avoir justifié que le directeur était son représentant légal ; cependant, dans sa requête du 1er juin 2017, la société JC Bamford a produit un extrait du Registre des sociétés d'Angleterre et Pays de Galles (pièce 1-1) permettant de donner des précisions suffisantes sur la qualité à agir du requérant ; en outre, il n'est pas démontré l'existence d'un grief pour le saisi qui connaît parfaitement la société JC Bamford, au vu des procédures encore en cours opposant les parties, notamment devant l'OEB ; ce moyen de nullité de la requête sera rejeté ;

ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'une pièce versée aux débats par les parties ; que l'extrait du Registre des sociétés d'Angleterre et Pays de Galles (pièce 1-1 produite aux débats par la société JC Bamford Excavators Limited) ne mentionne ni les représentants légaux de la société, ni son directeur ; qu'en retenant toutefois que cette pièce permettait "de donner des précisions suffisantes sur la qualité à agir du requérant", en l'occurrence le directeur de la société JC Bamford Excavators Limited, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et a violé l'article 1192 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE l'irrégularité relative au pouvoir du représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond, qui ne nécessite pas la démonstration d'un grief ; qu'en l'espèce, était en cause la question de l'identité de l'organe censé représenter la société JC Bamford Excavators Limited devant les juridictions françaises et la question de l'étendue des pouvoirs de cet organe ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, le fait que la société Manitou ne démontrait pas l'existence d'un grief né de l'incertitude sur l'organe censé représenter le saisissant et sur les pouvoirs de celui-ci quand, s'agissant d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, aucun grief n'était requis, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile.

### TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 2 juin 2017 fondé sur l'inopposabilité du brevet EP 065 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne les moyens de rétractation totale ou partielle autres que celui ci-après examiné, tiré du fait d'avoir requis la désignation de deux experts en violation du principe d'impartialité, l'argumentation développée par la société Manitou est identique à celle présentée en première instance ; que la cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ces moyens pour les justes motifs qu'elle contient ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la requête en saisie contrefaçon était fondée sur deux titres de la société JC Bamford : le brevet EP065 et le brevet EP965 ; selon la société Manitou, la société JC Bamford a fait croire au juge des requêtes en saisie-contrefaçon lors de sa requête du 1er juin 2017 que le brevet modifié avait déjà fait l'objet d'une décision de maintien, alors que la publication de la décision de la Chambre de Recours de l'OEB n'est intervenue que le 18 août 2017 ; la société JC Bamford réplique à bon droit que le brevet EP065 n'a jamais cessé d'être opposable à la société Manitou en faisant valoir que ce brevet a été délivré par l'OEB le 7 novembre 2007 (pièce 2-1), que le 23 janvier 2012, la Division de l'Opposition a rejeté les prétentions de la société JC Bamford (lire : Manitou) et maintenu le Brevet tel qu'accordé, et que le 30 mars 2017, la Chambre de Recours de l'OEB a maintenu le brevet sous une forme amendée (pièces 2-2, 2-3 et 2-4) et que d'ailleurs cette forme amendée a été produite devant le juge des requêtes le 1er juin 2017 qui était donc informé de l'état de la procédure d'opposition devant l'OEB initiée par la société Manitou (pièce 6-2 au pied de la requête) ; la société JC Bamford justifie en outre avoir porté à la connaissance de la société Manitou ladite forme amendée du brevet EP065 dès le 5 mai 2017, soit avant la date de publication de la décision, et ce, dans une procédure où la société Manitou est l'opposant et donc parfaitement informée de cette procédure (pièce 2-8) ; peu importe que le 4 août 2017, soit ultérieurement à la requête objet de la rétractation, la société Manitou ait déposé une requête en révision devant la Grande Chambre, cette requête n'ayant pas d'effet suspensif ; ce moyen sera rejeté ;

ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'une pièce versée aux débats par les parties ; qu'en affirmant que le brevet EP 065 invoqué par la société JC Bamford Excavators Limited n'avait jamais cessé d'être opposable à la société Manitou, dès lors que ce brevet avait été délivré par l'OEB le 7 novembre 2007, que la Division de l'Opposition avait rejeté les prétentions de la société Manitou le 23 janvier 2012 et que la Chambre des recours de l'OEB avait "maintenu le brevet sous une forme amendée" par décision du 30 mars 2017, quand cette dernière décision annulait en réalité la décision de la Division de l'opposition de l'OEB maintenant le brevet tel que délivré et renvoyait l'affaire devant la Division d'opposition pour maintenir le brevet sous une forme amendée, ce maintien n'étant du reste nullement acquis en raison du grand nombre de formalités à accomplir, de sorte qu'il ne restait rien du brevet tel que déposé le 7 novembre 2007 par la société JC Bamford Excavators Limited, qui n'était

donc pas opposable à la société Manitou à la date du 1er juin 2007, date de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a dénaturé cette décision et a violé l'article 1192 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 20 décembre 2017, p. 21), la société Manitou faisait valoir que la société JC Bamford Excavators Limited ne pouvait, à la date de sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, soit à la date du 1er juin 2017, justifier de la forme amendée du brevet EP 065 dans la mesure où, d'une part, ce n'est que le 18 août 2017 que la Division d'opposition avait statué sur cette question et avait maintenu le brevet tel que modifié, sa décision étant publiée le 13 septembre 2017 et, d'autre part, qu'il restait encore des formalités à accomplir avant que la décision de maintien du brevet puisse être rendue opposable aux tiers ; que la société Manitou ajoutait que la pièce produite par la société JC Bamford Excavators Limited devant le juge de la rétractation pour justifier de l'existence et de l'opposabilité de ce brevet amendé (pièce n° 5-15) ne pouvait être prise en considération dans la mesure où toutes les justifications utiles doivent être apportées au stade du dépôt de la requête aux fins de saisie-contrefaçon ; qu'en affirmant que la société JC Bamford justifiait "avoir porté à la connaissance de la société Manitou ladite forme amendée du brevet EP065 dès le 5 mai 2017, soit avant la date de publication de la décision, et ce, dans une procédure où la société Manitou est l'opposant et donc parfaitement informée de cette procédure", sans répondre aux conclusions de la société Manitou faisant valoir que le juge saisi sur requête ne pouvait avoir reçu aucune information utile sur l'existence et la validité d'un brevet sous une forme amendée, dès lors que les décisions concernant cette question étaient intervenues postérieurement à sa saisine, et que les pièces produites sur ce points devant le juge de la rétractation étaient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

#### QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 2 juin 2017 fondé sur l'absence de validité du brevet EP 965 à la date de la présentation de la requête ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne les moyens de rétractation totale ou partielle autres que celui ci-après examiné, tiré du fait d'avoir requis la désignation de deux experts en violation du principe d'impartialité, l'argumentation développée par la société Manitou est identique à celle présentée en première instance ; que la cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ces moyens pour les justes motifs qu'elle contient ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Manitou reproche au requérant de ne pas avoir justifié du maintien en vigueur de son titre lors de la présentation de sa requête du 1er juin 2017 ; s'il est vrai que le bordereau des annuités produit devant le juge des requêtes ne mentionnait que la dernière annuité payée au 1er juin 2016 (pièce 9 JCB), néanmoins, ce jour il est justifié du paiement de l'annuité de 2017 échue au 1er juin 2017 ; or, la société JC Bamford prouve qu'elle n'a pas été déchue de ses droits sur ce brevet EP965 puisqu'elle justifie avoir payé l'annuité 2017 dès le 23 mai 2017 (pièce 4-4 JCB) ; le brevet EP965 était donc valide au jour de la requête ;

ALORS QUE le requérant doit justifier au stade de la présentation de la requête que son brevet est en vigueur, en justifiant notamment du paiement des annuités dues à la date de la requête ; que la déchéance du brevet prend effet à la date d'échéance de la redevance annuelle non acquittée, à savoir le dernier jour du mois de la date anniversaire de dépôt ; qu'en considérant que la société JC Bamford Excavators Limited avait pu justifier de l'existence de ses droits sur le brevet EP 965 au stade de la procédure de référé-rétractation, notamment du paiement de l'annuité de 2017, en produisant une pièce n° 4-4 qui n'avait pas été jointe à la requête aux fins de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé les articles 16 et 494 du code de procédure civile, outre les articles L. 612-19, L. 613-22 et R. 613-46 du code de la propriété intellectuelle.

#### CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 2 juin 2017 fondé sur un manquement de la société JC Bamford Excavators Limited au principe de loyauté ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne les moyens de rétractation totale ou partielle autres que celui ci-après examiné, tiré du fait d'avoir requis la désignation de deux experts en violation du principe d'impartialité, l'argumentation développée par la société Manitou est identique à celle présentée en première instance ; que la cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ces moyens pour les justes motifs qu'elle contient ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Manitou soutient que la requête a été présentée de façon déloyale en faisant valoir, d'une part, que le requérant a passé sous silence certains éléments de la procédure pendante devant la Chambre de recours de l'OEB et l'a donc présentée de façon fallacieuse (...) ; la présentation de la procédure devant l'OEB : au vu de la requête du 1er juin 2017 et des pièces en annexe, il en ressort que le juge a été suffisamment informé du contentieux existant entre les parties par le requérant, lequel a notamment produit l'assignation au fond du 17 mai 2017

(pièce 13 de la requête) ainsi qu'une traduction de la version amendée de la Chambre de recours (pièce 6-2 à l'appui de la requête) ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 20 décembre 2017, p. 30), la société Manitou faisait valoir que la requête de la société JC Bamford Excavators Limited aux fins de saisie-contrefaçon, en date du 1er juin 2017, avait été présentée de façon déloyale, puisque cette dernière avait dissimulé au juge que la Chambre des recours de l'OEB avait annulé le 30 mars 2017 la décision de la Division d'opposition qui maintenait le brevet litigieux tel que délivré à la société JC Bamford Excavators Limited, que le brevet tel que délivré n'existait donc plus, que le brevet qu'elle invoquait n'avait toujours pas fait l'objet d'une décision de maintien et que la pièce n° 6-2 produite le 1er juin 2017 ne pouvait par définition correspondre à la version amendée de ce brevet, puisque ce n'est que le 18 août 2017 que la Division d'opposition a maintenu le brevet tel que modifié, sa décision étant publiée le 13 septembre 2017 ; qu'en retenant que le juge de la requête avait pu acquérir, notamment au vu d'une "traduction de la version amendée de la Chambre de recours" invoquée par la société JC Bamford Excavators Limited (pièce 6-2 à l'appui de la requête), une connaissance suffisante des droits de cette société, sans répondre aux écritures de la société Manitou démontrant que cette pièce ne pouvait par nature faire la preuve des droits de la requérante au jour de la requête, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

#### SIXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de rétractation partielle de l'ordonnance sur requête rendue le 2 juin 2017 en ce qu'elle vise les machines autres que les machines MT 1440 et 1840 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne les moyens de rétractation totale ou partielle autres que celui ci-après examiné, tiré du fait d'avoir requis la désignation de deux experts en violation du principe d'impartialité, l'argumentation développée par la société Manitou est identique à celle présentée en première instance ; que la cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ces moyens pour les justes motifs qu'elle contient ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Manitou fait valoir que le requérant n'a fourni aucune pièce à l'appui de ces allégations de contrefaçon à l'exception des machines MT 1440/1840, elle demande donc la rétractation partielle pour toutes les machines autres que les MT 1440 et 1840 et ajoute que cette mesure ne respectait pas le principe de proportionnalité ; la société JC Bamford réplique qu'elle n'était pas tenue au stade de la requête de rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée ni même d'un commencement de preuve ; s'il est vrai que dans le rapport amiable produit à l'appui de la requête les tests n'ont porté que sur la machine MT 1840 de la société

Manitou, néanmoins, lors de la présentation de la requête, il a été argumenté le fait que toutes les machines citées dans l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon correspondaient à des machines vendues par la société Manitou et sur lesquelles le système de commande pour appareil de manipulation de charge et le procédé de commande d'une machine de travail protégés par les deux brevets fondant la requête étaient susceptibles de s'adapter ; l'ordonnance d'autorisation du 2 juin 2017 était donc justifiée dans son intégralité et n'était pas entachée d'une atteinte au principe de proportionnalité ;

ALORS QU' en application des dispositions de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, telles qu'interprétées à la lumière de l'article 7, alinéa 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, la partie qui sollicite une mesure de saisie-contrefaçon doit présenter "des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations" ; que la saisie-contrefaçon doit être ordonnée dans le respect du principe de proportionnalité ; qu'en considérant que l'exigence relative à la présentation d'éléments de preuve raisonnablement accessibles avait été satisfaite en l'espèce par la société JC Bamford Excavators Limited, au seul motif qu' "il a été argumenté" sur les points litigieux, sans constater que la société JC Bamford Excavators Limited avait produit des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations de contrefaçon relatives aux machines autres que les machines MT 1440/1840, la cour d'appel ne pouvait refuser de rétracter la saisie dont le champ s'étendait à des machines pour laquelle aucune preuve n'avait été fournie, sans violer les textes susvisés, ensemble le principe de proportionnalité.