

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS**  
**ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Mai**  
**2013**

3ème chambre 2ème section  
N°RG : 12/07606

**DEMANDERESSE**

**Société MAILINSIDE,**

[...]

75001 PARIS

représentée par Me Corinne PILLET Associée de LA SELARL ID  
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0297 et Me Thierry C,  
avocat au Barreau de ROUEN

**DEFENDERESSES**

**Société ADAGE,**

[...]

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

**Société POCHECO,**

[...]

59510 FOREST SUR MARQUE

représentées par Me Emmanuel DE MARCELLUS de I. DE  
MARCELLUS & DISSER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau  
de PARIS, vestiaire #A0341

**MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT**

Arnaud D, Vice-Président

assisté de Jeanine R, FF Greffier

**DEBATS**

A l'audience du 04 Avril 2013, avis a été donné aux avocats que  
l'ordonnance serait rendue le 17 Mai 2013.

**ORDONNANCE**

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

La société MAILINSIDE qui indique avoir créé une enveloppe  
innovante en ce qu'elle permet de d'incorporer de la publicité pour un  
tiers ou pour l'expéditeur, a déposé un brevet français protégeant "un  
nouveau système d'ouverture intégré libérant un espace de  
communication" le 18 juillet 2007, sous le numéro 07/05250 et publié  
sous le n°FR 2 912 118, dûment maintenu en vigueur, sous priorité  
du brevet 07/00860 déposé le 7 février 2007 et publié sous le  
n°FR 2 912 119.

Ayant constaté que la société ADAGE avec laquelle elle a eu des pourparlers pour commercialiser les espaces de communication que comportent ces enveloppes, et la société POCHECO avec laquelle elle a été en contact pour envisager de lui confier sous licence la fabrication des enveloppes, s'apprêtaient à commercialiser des enveloppes contrefaisant selon elle son brevet tout en reproduisant le modèle économique qui y est associé, et après avoir fait procéder à des saisie-contrefaçon, a, par acte d'huissier du 11 mai 2012, fait assigner ces sociétés devant le Tribunal de céans en contrefaçon de son brevet et, s'agissant de la société ADAGE, en manquement à des obligations contractuelles, et s'agissant de la société POCHECO, en concurrence déloyale et parasitaire, afin d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de retrait du marché, de communication de documents et de publication, l'indemnisation de leur préjudice.

Les sociétés défenderesses soulèvent la nullité des brevets invoqués, s'opposent à ces demandes et forment une demande reconventionnelle en concurrence déloyale par dénigrement et publicité mensongère.

Après avoir délivré le 20 décembre 2012, une sommation aux défenderesses de communiquer une liste de documents, ce qu'elles ont refusé, la société M A, par conclusions d'incident signifiées le 5 février 2013, demande au juge de la mise en état de:

- Donner injonction à la société POCHECO de communiquer à la société MAILINSIDE :

1) Les documents joints à la requête en délivrance déposée par la société POCHECO en date du 2 avril 2012 portant sur une « enveloppe publicitaire » - documents référencés en page 2 de la pièce 13 de la SELARL de Marcellus & Disser (savoir : description, revendications, abrégé et figure(s)) ;

2) Le fichier joint à la correspondance figurant en pièce 45 de la SELARL de Marcellus & Disser (email de Mme C à M. D en date du 27 février 2012 : « ci-joint le document complété par mes soins ») ;

3) Le projet de contrat de régie publicitaire devant lier POCHECO et ADAGE ;

4) Le projet de contrat de régie publicitaire devant lier POCHECO et ADAGE avec suivi des modifications et commentaires ;

5) Le contrat de régie publicitaire définitif signé entre POCHECO et ADAGE ;

6) La proposition commerciale faite par POCHECO à SFR relativement à l'enveloppe APOSTROPHE+ ;

7) L'intégralité de F« Étude perception concept enveloppe » réalisée par la société DTC Marketing à la demande de la société POCHECO auprès de 150 clients de SFR du 13 au 15 mars 2012 (y compris l'annexe) ;

8) La liste des destinataires du mailing et des catalogues diffusés par ADAGE fin mars 2012 / début avril 2012 (page 4 paragraphe b. des conclusions prises dans l'intérêt des sociétés ADAGE et POCHECO).

- Donner injonction à la société ADAGE de communiquer à la société MAILINSIDE celles des pièces précitées ci-dessus qu'elle détient également, à défaut pour POCHECO de les produire, à savoir :

3) Le projet de contrat de régie publicitaire devant lier POCHECO et ADAGE ;

4) Le projet de contrat de régie publicitaire devant lier POCHECO et ADAGE avec suivi des modifications et commentaires ;

5) Le contrat de régie publicitaire définitif signé entre POCHECO et ADAGE ;

8) La liste des destinataires du mailing et des catalogues diffusés par ADAGE fin mars 2012 / début avril 2012 (page 4 paragraphe b. des conclusions prises dans l'intérêt des sociétés ADAGE et POCHECO).

ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, -Réserver la liquidation de l'astreinte,

- Réserver les frais irrépétibles et les dépens de l'incident.

Par conclusions signifiées pour l'audience de mise en état sur incident du 4 avril 2013, les sociétés ADAGE et POCHECO demandent en ces termes au juge de la mise en état de :

- Débouter la société MAILINSIDE de sa demande de communication de pièces comme étant dilatoire et mal fondée,

- A titre subsidiaire, si le tribunal venait à accepter la demande de la société MAILINSIDE pour la communication de la liste des destinataires du mailing et des catalogues diffusés par ADAGE fin mars 2012/début avril 2012, ordonner que cette communication soit faite à un expert indépendant, qu'après jugement au fond, en cas de condamnation des sociétés ADAGE et POCHECO,

- Écarter des débats les pages 13, 20, 21 et 22, du procès-verbal d'huissier de maître M dressé le 11 avril 2012 au siège de la société POCHECO et en ordonner la restitution immédiate à la société POCHECO,

- Condamner la société MAILINSIDE à verser aux sociétés ADAGE et POCHECO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Réserver toute autre demande et ce compris les dépens.

## **MOTIFS**

## **sur la prise en compte des notes en délibéré**

Les sociétés ADAGE et POCHECO font état par note du 23 avril 2013 d'une note en délibéré transmise par la société MAILINSIDE après l'audience de plaidoirie sur incident du 4 avril 2013. Cependant cette note, sauf erreur, n'a pas été reçue. Quoiqu'il en soit, afin de respecter le principe du contradictoire, il ne sera statué qu'en se fondant sur les conclusions signifiées avant la clôture des débats sur l'incident. Il ne sera par conséquent tenu compte ni de la note du 23 avril 2013 des sociétés ADAGE et POCHECO, ni de la note qu'elles mentionnent de la société MAILINSIDE.

## **Sur la demande de communication de pièces**

Selon l'article 770 du Code de procédure civile, "le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication et à l'obtention des pièces".

En vertu de l'article 11 du Code de procédure civile il peut ainsi ordonner à une partie qui détient un élément de preuve de la produire, au besoin sous peine d'astreinte, cette faculté étant laissée à son appréciation discrétionnaire sous réserve de la limite que constitue l'existence d'empêchement légitime à la communication des pièces.

En matière de propriété intellectuelle, il résulte de l'article 615-15-2, que *"Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoins sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus pas le défendeur ou par toute autre personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.*

*La production de documents ou d'information peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.*

*Les documents ou informations recherchées portent sur :*

- a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés, ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;*
- b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur les prix obtenus pour les produits ou procédés ou services en cause. "*

Le juge de la mise en état est compétent pour exercer cette prérogative. Toutefois, comme par définition il est amené à statuer sur une telle demande avant que le caractère contrefaisant des produits n'ait été judiciairement établi, il lui appartient d'être particulièrement vigilant quant aux empêchements légitimes qui peuvent justifier le rejet de la demande afin qu'il ne soit pas porter d'atteinte excessive aux intérêts du défendeur dont la responsabilité n'a pas été établie.

En l'espèce, la situation de concurrence entre les sociétés MAILINSIDE et POCHECO appelle une vigilance particulière.

En outre, il résulte des conclusions au fond des défenderesses signifiées le 28 novembre 2012, que la validité des brevets opposés par le demanderesse est contestée de même que la contrefaçon.

C'est à l'aune de ces principes et observations qu'il convient d'examiner les demandes de communication des différentes pièces.

- les documents accompagnant la requête en délivrance du brevet d'invention intitulé "enveloppe publicitaire" déposée le 2 avril 2012 par la société POCHECO.

Le société MAILINSIDE justifie sa demande par le fait que la requête est mentionnée en à plusieurs reprises dans les conclusions de sorte qu'en application de l'article 132 du Code de procédure civile qui dispose que "la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance", il convient que l'intégralité de ce document soit produit.

Cependant la demande revient à réclamer la communication de l'ensemble de la demande de brevet alors que celle-ci est en cours d'examen et n'a pas été publiée et se trouve donc encore susceptible de modification. En outre, la contrefaçon visée ne concerne pas la demande de brevet. Enfin il n'est fait état dans les conclusions des défendeurs que de l'existence de la demande de brevet sans développement sur son contenu. Dès lors la production forcée des pièces composant la demande de brevet constitue une atteinte disproportionnée aux intérêts légitime de la défenderesse par rapport à son utilité pour la procédure en cause. La demande sera donc rejetée.

- le fichier joint au courriel du 27 février 2012 entre la société POCHECO et la société SFR qui figure en pièce 45 des défendeurs.

La demanderesse justifie la nécessité de la communication par le fait que ce courriel est mentionné dans les écritures de la défenderesse pour justifier que le travail sur le projet d'enveloppe APOSTROPHE avec la société SFR se place dans une relation de travail habituelle et naturelle.

Les défendeurs font valoir que cette demande n'est destinée qu'à obtenir des renseignements sur la stratégie commerciale de POCHECO avec ses partenaires sans avoir d'intérêt pour la procédure en cours. Il invoque en outre le fait que le courriel a été saisi lors de la saisie-contrefaçon effectuée le 11 avril 2012 au siège de la société POCHECO sans que l'huissier n'estime utile d'imprimer le fichier joint, ce qui démontrerait selon eux que celui-ci a estimé que ce document soit n'était pas pertinent, soit était couvert par le secret des affaires.

Cependant, l'un des grief formulé à rencontre de la société POCHECO étant d'avoir tenté de détourné la cliente SFR à l'aide de produits contrefaisants, il est particulièrement utile de connaître le contenu et la nature des relations entre les deux sociétés qui sont invoquées par les défendeurs dans leurs conclusions. Or le courriel saisi lors de la saisie-contrefaçon ne prend son sens qu'en ayant connaissance du fichier joint.

Dés lors il sera fait droit à la demande de communication sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de cette pièce.

- Les deux projets de contrat de régie publicitaire devant lier la société POCHECO et la société ADAGE placés sous scellés lors des opérations de saisie-contrefaçon du 11 avril 2012 dans les locaux de la société POCHECO.

La société MAILINSIDE qui fait valoir que l'ordonnance sur requête du Président du Tribunal de grande instance de PARIS avait autorisé de prendre copie des projets de contrat et contrat entre les sociétés POCHECO et ADAGE, demande que ces documents soient produits car ils portent selon elle directement sur la commercialisation de l'enveloppe contrefaisante.

Les défendeurs opposent le secret des affaires comme ils l'avaient fait lors des opérations de saisie-contrefaçon pour réclamer le placement sous scellés de ces documents.

Cependant, compte tenu de l'objet du litige, il est d'un intérêt primordial de connaître le contenu de ces projets de relations commerciales. Dès lors il y a lieu d'ordonner la production de ces pièces.

- Le contrat de régie publicitaire définitif entre les sociétés POCHECO et ADAGE

Les défendeurs affirment qu'il n'existe pas et la demanderesse n'apporte aucun commencement de preuve de son existence. La demande sera donc rejetée.

- La proposition commerciale faite par POCHECO à SFR relativement à l'enveloppe APOSTROPHE+;

- L'intégralité de "l'étude perception concept enveloppe" réalisée par la société DTC marketing à la demande de la société POCHECO auprès de 150 clients de SFR du 13 au 15 mars 2012;
- La liste des destinataires du mailing et des catalogues diffusés par la société ADAGE fin mars 2012 / début avril 2012

La société MAILINSIDE énonce que la communication de ces trois documents permettraient soit de mesurer l'ampleur de la contrefaçon soit de contribuer à l'établir.

Cependant ainsi que le font valoir à juste titre les défendeurs, la communication de ces documents qui portent sur une listes de clients, une étude auprès de la clientèle et une offre commerciale est de nature à leur causer un grave préjudice, dans le contexte de concurrence vive qui existe avec la demanderesse.

Dès lors, leur communication porterait atteinte de manière disproportionnée à leurs intérêts alors que par ailleurs la société MAILINSIDE n'établit pas suffisamment l'utilité qu' ils présentent à ce stade de la procédure, étant précisé par ailleurs que compte tenu des contestations motivées de la validité des brevets formées par les défenderesses, le recours au droit d ' information pour mesurer l'ampleur de la contrefaçon est prématuré s'il porte atteinte au secret des affaires, ce qui est le cas concernant ces documents.

### **Sur la demande reconventionnelle d'incident**

Les défendeurs demandent que soient écartées des débats les pages 13, 20,21 et 22 du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 avril 2012 et que soit ordonnée leur restitution à la société POCHECO, au motif qu'il s'agit de courriels échangés entre la société et son conseiller en propriété industrielle et de ce fait couvert par le secret professionnel prévu par l'article L422-11 du Code de la propriété intellectuelle.

Cependant le juge de la mise en état n'est pas compétent pour écarter des pièces des débats.

### **Sur la demande formée au titre de l'article 700**

Il a été fait droit pour partie aux demandes de communication de pièces formées par la société MAILINSIDE, par conséquent il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 par les défendeurs.

Il y a lieu de réserver les dépens.

### **PAR CES MOTIFS**

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe:

- ORDONNONS à la société POCHECO de communiquer le fichier joint au courriel du 27 février 2012 ayant pour objet "RE : Pochecho Apostrophe +" adressé par Madame C à Monsieur Mehdi D, qui figure en pièce 45 des défendeurs, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 21 jours suivant la notification de l'ordonnance ;
  
- ORDONNONS à la société POCHECO de communiquer un exemplaire du projets de contrat de régie publicitaire et un exemplaire du projet de contrat devant lier la société POCHECO et la société ADAGE avec suivi des modifications et commentaires, dont une impression a été placée sous scellés lors des opérations de saisie- contrefaçon du 11 avril 2012 dans les locaux de la société POCHECO et ce sous astreinte de 150 euros pour chacun des documents par jour de retard passé le délai de 21 jours suivant la notification tic l'ordonnance:
  
- Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle d'écartier des débats les pages 13. 20. 21 et 22 du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 avril 2012 et des les restituer à la société POCHECO;
  
- REJETONS le surplus des demandes ;
  
- 
  
- -RESERVONS les dépens;
  
- ReNVOYONS l'affaire à l'audience de mis en état du 30 mai 2013 à 09h30 pour conclusions des défendeurs sur la demande de suspension de l'action en contrefaçon et plaidoirie sur ce point ;