

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**



3ème chambre 4ème  
section

N° RG :  
**15/06549**

N° MINUTE : 5

**ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT  
rendue le 14 avril 2016**

**INCIDENT  
SURSIS A  
STATUER**

**DEMANDERESSE**

**Société PIAGGIO & C S.p.A.**  
56025 Pontedera  
PISA (ITALIE)

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en  
cette qualité audit siège,  
et représentée par Maître Martine KARSENTY RICARD de la  
SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de  
PARIS, vestiaire #R0156

**DÉFENDERESSE**

**S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES**  
103 rue du 17 novembre  
25350 MANDEURE

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités  
audit siège,  
et représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP  
AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #P0438

**MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT**

Laurence LEHMANN, Vice-Présidente chargée de la mise en état,  
assistée de Sarah BOUCRIS, Greffier.

**Copies exécutoires  
délivrées le :**

20.04.2016

## **DÉBATS**

A l'audience des plaidoiries sur incident du 03 février 2016, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 14 avril 2016.

## **ORDONNANCE**

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe  
Contradictoire  
En premier ressort

---

## **EXPOSE DU LITIGE**

La société PIAGGIO & C S.p.A. (ci-après, PIAGGIO) est une société italienne spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de véhicules à deux et trois roues, notamment de scooters.

Elle revendique parmi ses succès majeurs le modèle de scooter «VESPA» et plus récemment, le modèle «MP3», qui est un scooter à 3 roues, caractérisé par le fait d'avoir deux roues directrices à l'avant.

La société PIAGGIO indique que la conception et la construction du scooter à trois roues ont fait l'objet de plusieurs brevets, parmi lesquels :

### 1. Le brevet européen EP 1 363 794 :

Ce brevet a été déposé le 27 février 2001 au nom de la société de droit italien APRILIA SpA, puis transféré à la société PIAGGIO. Il a été délivré le 24 mai 2006 et les annuités ont été régulièrement acquittées.

Ce brevet est intitulé « Véhicule à trois roues avec système de suspension à inclinaison ».

Il vise en particulier un dispositif automatique permettant notamment le blocage de l'inclinaison latérale d'une paire de roues rotatives d'un véhicule à moteur à trois roues ou plus.

### 2. Le brevet européen EP 1 561 612 :

Ce brevet a été déposé le 1er février 2005 au nom de la société PIAGGIO. Il a été délivré le 2 septembre 2008 et les annuités ont été régulièrement acquittées.

Ce brevet est intitulé « Dispositif anti-roulis pour véhicules », et concerne un dispositif anti-roulis pour véhicules afin d'empêcher un mouvement de roulis. Ce dispositif trouve notamment des applications sur des véhicules à trois roues ou plus, par exemple pendant les arrêts et/ou pendant une marche à vitesse réduite, et peut permettre d'empêcher que le véhicule puisse tomber latéralement.

Ce brevet vise en particulier à proposer un dispositif anti-roulis qui soit fiable et sûr dans toutes les conditions de conduite, ainsi qu'économique et simple à réaliser.

Le résultat du blocage du roulis est donc obtenu par un dispositif anti-roulis comprenant un élément d'arrêt, un élément de verrouillage adapté pour verrouiller la position de l'élément d'arrêt.

### 3. Le brevet européen EP 1 571 016 :

Ce brevet a été déposé le 1er février 2005 au nom de la société PIAGGIO. Il a été délivré le 26 mars 2008 et les annuités ont été régulièrement acquittées.

Ce brevet est intitulé « Dispositif de verrouillage pour suspension de véhicule » et concerne un dispositif de verrouillage pour la suspension d'un véhicule comprenant au moins un amortisseur ayant une première et une seconde parties coulissantes l'une par rapport à l'autre.

### 4. Le brevet européen EP 1 635 234 :

Ce brevet a été déposé le 5 septembre 2005 au nom de la société PIAGGIO. Il a été délivré le 12 novembre 2014 et les annuités ont été régulièrement acquittées. Ce brevet est actuellement en vigueur.

Ce brevet est intitulé « Système de contrôle pour les groupes fonctionnelles d'un véhicule » et concerne un système électronique de commande pour des groupes de conduite d'un véhicule, tels que comprenant notamment un système anti-roulis, un dispositif d'arrêt de la course d'une suspension, une unité de freinage.

La société PIAGGIO indique en outre que l'apparence du scooter est quant à elle protégée par un modèle communautaire n° 487723-0001.

La société PEUGEOT MOTOCYCLES (ci-après, Peugeot) est une société française spécialisée dans la fabrication de véhicules à deux roues motorisés ainsi que dans les moteurs qui leur sont destinés et plus largement dans tout type d'engins à moteurs, pièces et accessoires pour ces produits.

La société PEUGEOT indique commercialiser depuis le mois de juin 2013 un scooter à trois roues, sous la référence METROPOLIS.

La société PIAGGIO considérant que le scooter METROPOLIS de PEUGEOT commercialisé notamment en Italie et en France reproduirait de nombreuses solutions techniques couvertes par ses brevets européens et contreferait également son modèle communautaire.

Autorisée par ordonnance du 13 mars 2015, la société PIAGGIO a fait pratiquer le 8 avril 2015 à une saisie-contrefaçon au sein des établissements de la société PEUGEOT à MANDEURE (25).

L'huissier a pu prélever, contre paiement, dix exemplaires du boîtier électronique (ECU), intégré au scooter incriminé, et réaliser des clichés photographiques.

Lors de cette saisie-contrefaçon, la société PEUGEOT a demandé le placement sous séquestre de certaines pièces saisies.

L'huissier de justice poursuit en indiquant que :

« Mademoiselle MEYER me remet :

- Les « spécifications logicielles – ECU Anti-tilting » à l'entête d'ANECY ELECTRONIQUE (dont la première page a été projetée dans la matinée) sur 15 pages.

- Un cahier des charges fonctionnel ECU Anti-tilting – Projet 721, sur 20 pages.

- Un rapport d'essai TEST – 721 – ECU Anti-tilting – Soft v1.22, sur 14 pages.

- *Un cahier des charges fonctionnel ECU Anti-tilting – Projet 721, avec un alinéa supplémentaire 1.8 du 18/06/2014, sur 19 pages.*  
- *Un rapport d'essai TEST – 721 – ECU Anti-tilting – Nouveau hardware, sur 18 pages.*  
*Elle me remet la copie du mail qu'elle vient de recevoir de Madame Catherine MENES qui lui demande de faire placer sous-séquestre ces cinq pièces. ».*

Ces cinq documents, qui correspondent dans l'ordre ci-dessus énoncé aux pièces n°4 à 8 de l'annexe 4 du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ont donc été placés sous séquestre et conservés à l'étude de l'huissier.

Par acte du 6 mai 2015, la société PIAGGIO a fait assigner PEUGEOT devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de ses 4 brevets et de son modèle communautaire.

Le 7 juillet 2015, la société PIAGGIO a demandé, par voie de conclusions devant le juge de la mise en état, une mesure d'expertise visant à faire analyser les pièces 4 à 8 mises sous scellés lors de la saisie contrefaçon du 8 avril 2015.

Par des conclusions d'incident signifiées le 7 septembre 2015, la société PEUGEOT a contesté la demande de la société PIAGGIO et a formulé des demandes reconventionnelles, en sollicitant notamment le sursis à statuer de la présente procédure.

Par ses dernières écritures signifiées le 29 décembre 2015, la société PIAGGIO sollicite du juge de la mise en état de :

- Désigner un expert avec pour mission de :
  - \* recueillir les explications des parties, de leurs avocats et des conseils en propriété industrielle de leur choix respectif et se faire remettre toute pièce qui s'avérerait utile à l'exécution de sa mission,
  - \* se faire remettre les documents correspondant aux pièces n°4 à 8 de l'Annexe 4 du procès-verbal de saisie-contrefaçon, saisis au siège de la société PEUGEOT MOTOCYCLES à Mandeure le 8 avril 2015, puis mis sous scellés le même jour par Maître Carole STEPHAN, Huissier de Justice, qui en est le séquestre provisoire, à première demande,
  - \* procéder à l'ouverture desdits documents placés sous scellés,
  - \* rechercher parmi les documents susvisés ceux qui présentent des informations utiles à la preuve de la matérialité et de l'étendue de la contrefaçon des brevets européens n° 1 363 794, n° 1 561 612, n° 1 571 016 et n° 1 635 234, et plus particulièrement en ce qui concerne le principe de fonctionnement anti-tilting et frein de parking du véhicule METROPOLIS,
  - \* dresser une liste de ces documents et informations et les annexer à son rapport,
- Dire que l'expert pourra, le cas échéant, occulter les parties desdits documents présentant un caractère confidentiel, et annexer à son rapport tout document ainsi occulté,
- Dire que l'expert pourra faire deux copies de l'intégralité des documents saisis, qui lui sont remis et qu'il conservera pendant toute la durée de la procédure actuellement pendante entre les parties,
- Dire que l'expert procédera à sa mission dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
- Fixer le montant toutes taxes comprises de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société PIAGGIO consignera au greffe du tribunal de céans dans les plus brefs délais,
- Dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé immédiatement au juge ayant désigné l'expert, par la partie la plus diligente,
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société PEUGEOT ;

- Condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES à payer à la société PIAGGIO S.p.A. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.

Par ses dernières écritures signifiées le 29 décembre 2015, la société PEUGEOT sollicite du juge de la mise en état de :

- Interdire à PIAGGIO toute utilisation des informations obtenues lors de la saisie contrefaçon pour des fins étrangères au litige pendant devant le Tribunal; en particulier, interdire toute utilisation sous quelque forme que ce soit des informations obtenues lors de la saisie dans le litige italien intenté par PIAGGIO & C. S.p.A., sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée,
- Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes de la société PIAGGIO devant le Tribunal comme devant le juge de la mise en état, dans l'attente d'une décision définitive et purgée de tout recours de l'Office européen des brevets sur les oppositions formées à l'encontre du brevet européen EP-B-1 635 234 (05108109.9) ;

A titre subsidiaire,

Dire que le juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur la demande de désignation d'un expert et rejeter la demande d'expertise formée par la société PIAGGIO,

A titre encore plus subsidiaire,

Désigner tel expert qu'il plaira au juge de la mise en état, avec pour mission de :

\* se faire remettre les pièces n°4 à 8 mises sous scellés par Me. Carole STEPHAN,

huissier de justice, au cours de la saisie contrefaçon du 8 avril 2015,

\* procéder à l'ouverture des scellés,

\* rechercher parmi les documents placés sous scellés ceux qui présentent des informations nécessaires à la démonstration de la reproduction :

o des revendications 1, 2, 7, 8 et 9 de la partie française du brevet européen EP-B-1 363 794,

o des revendications 1, 3 et 5 de la partie française du brevet européen EP-B-1 561 612,

o des revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet européen EP-B- 571 016,

o des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 9 et 10 de la partie française du brevet européen EP-B-1 635 234,

\* écarter les documents ne présentant aucune information nécessaire,

\* occulter dans les documents qui n'auraient pas été écartés l'ensemble des informations autres que ces informations nécessaires, et

\* annexer à son rapport les documents ainsi occultés, en ne donnant aucune indication ni dans son rapport ni dans ses annexes sur les documents écartés et sur les parties occultées des documents,

Dire que l'expert pourra pour les besoins de sa mission se faire assister de tout sapiteur indépendant, sans lien aucun avec les parties et également nommé par le Tribunal,

Dire que seuls les avocats des parties et conseils en propriété industrielle de chacune des parties, dont l'identité devra être communiquée avant la première réunion d'expertise à l'expert et aux parties, à l'exclusion des conseils et experts ayant participé aux opérations de saisie-contrefaçon, pourront participer aux opérations d'expertise et avoir accès aux documents expertisés, sans pouvoir en faire la moindre copie ou reproduction, et leur interdire toute communication desdits documents aux parties,

Dire que l'expert devra restituer à l'huissier à l'issue de sa mission les documents qu'il aura reçu, sans en conserver copie,

Interdire à la société PIAGGIO de communiquer le rapport d'expertise et les pièces annexes à tout tiers et d'utiliser ce rapport d'expertise à des fins autres que l'action en contrefaçon engagée devant le tribunal de

céans par assignation du 6 mai 2015 ; en particulier, interdire à la société PIAGGIO toute utilisation sous quelque forme que ce soit du rapport d'expertise ou des pièces annexes dans le litige italien intenté par PIAGGIO, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée, dire que l'expert nommé devra remettre son rapport dans un délai de trois mois à compter du paiement de la consignation et de l'acceptation par l'expert de sa mission,

Mettre les frais de l'expertise à la seule charge de la société PIAGGIO, En tout état de cause,

Condamner la société PIAGGIO à payer à la société PEUGEOT la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserver les dépens.

L'incident a été fixé pour être plaidé le 03 février 2016.

### **MOTIVATION**

#### **Sur le sursis à statuer quant à la procédure au fond et la demande d'expertise**

La société PEUGEOT sollicite le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la société PIAGGIO devant le tribunal comme devant le juge de la mise en état, dans l'attente d'une décision définitive et purgée de tout recours de l'Office Européen des Brevets (ci-après, OEB) sur les oppositions formées à l'encontre du brevet européen EP-B-1 635 234.

La société PIAGGIO s'oppose à cette demande de sursis à statuer qu'elle considère comme infondée et dilatoire.

#### *SUR CE ;*

Le sursis à statuer dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet européen, dans l'attente de l'issue d'une procédure d'opposition devant l'OEB est facultatif et relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Si le juge ne peut procéder à un examen des oppositions pour en apprécier la valeur, il doit néanmoins préalablement au prononcé du sursis, s'assurer que la demande de sursis à statuer n'est pas dilatoire et que les arguments développés à l'appui de l'opposition ou du recours ne sont pas dépourvus de sérieux.

Le brevet européen EP-B-1 635 234 de la société PIAGGIO a été délivré le 12 novembre 2014.

Il a fait l'objet de deux oppositions, la première formée par la société PEUGEOT le 31 juillet 2015 et la seconde formée par la société japonaise YAMAHA HATSUDOKI le 12 août 2015.

Ces deux oppositions et notamment celle formée par la société PEUGEOT l'ont été dans le délai d'opposition ouvert par l'article 99 de la Convention du Brevet Européen (CBE).

Entre la délivrance du brevet et le recours formé par la société PEUGEOT sont intervenues à la diligence de la société PIAGGIO les opérations de saisie-contrefaçon du 8 avril 2015 et l'assignation devant le tribunal de céans en date du 6 mai 2015.

Le juge de la mise en état constate que la société PIAGGIO a fait choix d'agir en saisie-contrefaçon et assignation postérieurement à la délivrance du brevet mais dans le temps du délai d'opposition pour un scooter qui était commercialisé par la société PEUGEOT depuis 2013.

Il ne peut, dès lors, être reproché à la société PEUGEOT d'avoir postérieurement aux opérations de saisies-contrefaçon fait choix de former recours auprès de l'OEB.

La société PEUGEOT expose justement que son choix de saisir l'OEB plutôt que de faire valoir la nullité du brevet devant la juridiction française s'explique notamment par l'existence d'au moins deux procédures en cours à son encontre en Italie et en France.

Le 18 septembre 2015, la division d'opposition a invité la société PIAGGIO à répondre aux oppositions dans un délai de 4 mois, à savoir avant le 28 janvier 2016.

Le 7 octobre 2015, la société PEUGEOT a demandé un traitement accéléré de la procédure, qui de ce fait devrait permettre d'obtenir une décision de la chambre des recours au cours du 1er trimestre 2017.

Le 9 décembre 2015, la société PIAGGIO a demandé une extension du délai de réponse en justifiant notamment sa demande par le fait qu'elle avait changé de mandataire pour la représenter à l'OEB et que le brevet était invoqué devant différentes juridictions.

Le 18 décembre 2015, la division d'opposition a porté le délai initial de 4 mois à 6 mois laissant un délai à la société PIAGGIO pour répondre aux oppositions avant le 28 mars 2016.

Il ne peut dans ces circonstances être reproché à la société PEUGEOT d'avoir été négligeant dans son recours ou dilatoire.

Par ailleurs, la société PEUGEOT expose et produit les moyens invoqués par elle et par la société YAMAHA HATSUDOKI à l'appui des recours formés

Ces moyens sont exposés par la société PEUGEOT dans ses écritures et les recours sont produits au débats :

- Le premier motif d'opposition est l'extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée au motif que la description d'origine mentionnait un « gearcase », c'est-à-dire un boîtier, généralement rempli de lubrifiant, dans lequel sont montés des engrenages et que ce terme aurait été remplacé par « controller » ;

- Le deuxième motif d'opposition est l'insuffisance de description. Il n'y aurait dans la description du brevet aucun enseignement précis pour l'homme du métier notamment sur les avantages de l'invention ou sur son fonctionnement.

- Le troisième motif d'opposition est le défaut de nouveauté. Selon la société PEUGEOT l'argument le plus marquant – soulevé tant dans l'opposition Peugeot que dans l'opposition Yamaha – est que PIAGGIO a déposé auparavant une demande européenne EP-A-1 604 844 quasiment identique, avec le même inventeur, qui fait partie de l'état de la technique. Les dessins et la description du brevet EP-B-1 635 234 seraient quasiment identiques à ceux de l'état de la technique EP-A-1 604 844.

L'opposition Yamaha soulèverait en outre un défaut de nouveauté, par rapport à trois autres documents.

- Le dernier motif d'opposition invoqué est l'absence d'activité inventive.

Dans les deux oppositions sont, visées plusieurs combinaisons de documents, qui démontrent le défaut d'activité inventive de la revendication.

La société PIAGGIO a, par ses écritures, répondu mais n'a toujours pas fait valoir ses arguments en défense auprès de l'OEB.

Au vu de ces éléments et des pièces versées aux débats, le juge de la mise en état constate le caractère suffisamment sérieux et non dilatoire de la procédure de recours engagée et sursoit à statuer jusqu'à la décision de la division d'opposition de l'OEB.

Les parties s'entendent pour considérer que les brevets ci-dessus visés de la société PIAGGIO sont liés entre eux et dès lors le sursis décidé jusqu'à la décision de la division d'opposition de l'OEB concernant le brevet EP-B-1 635 234 doit s'étendre à l'intégralité du litige sans qu'il y ait lieu à prononcer de disjonction.

La société PIAGGIO avait saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise relative aux éléments jugés confidentiels par la société PEUGEOT et placés sous scellés par l'huissier de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon.

Ce placement sous scellés était prévu par les termes de l'ordonnance présidentielle autorisant les opérations de saisie en ces termes :

*"Disons que les éléments recueillis par l'huissier instrumentaire, qui comporteraient des données susceptibles de porter atteinte au secret des affaires de la société PEUGEOT MOTOCYCLES, seront mis sous séquestre et conservés par l'huissier instrumentaire, sans qu'il puisse donner connaissance jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par décision contradictoire ou jusqu'à accord amiable des parties."*

C'est par une parfaite application des termes de cette ordonnance que les documents correspondant aux pièces n°4 à 8 de l'Annexe 4 du procès-verbal de saisie-contrefaçon, saisis au siège de la société PEUGEOT MOTOCYCLES, ont été placés sous scellés.

Dès lors, il ne s'agit plus d'une difficulté d'exécution des opérations de saisie-contrefaçon mais d'une demande d'expertise dans des conditions de confidentialité à définir qui est sollicitée par la société PIAGGIO.

Le juge de la mise en état est bien compétent pour connaître d'une telle demande en vertu de l'article 771 du code de procédure civile, et non juge de la saisie-contrefaçon.

Cependant, le sursis à statuer sur le fond décidé ci-dessus doit emporter sursis à statuer sur la dite demande d'expertise de manière à préserver au mieux la confidentialité des éléments saisis jusqu'à ce qu'une décision de la division d'opposition de l'OEB soit prise sur la validité du brevet contesté.

#### Sur la demande formée par la société PEUGEOT d'interdiction d'utilisation des pièces saisies dans la procédure italienne

La société PEUGEOT sollicite du juge de la mise en état que soit fait interdiction à la société PIAGGIO de se prévaloir des informations et des pièces obtenues lors de la saisie-contrefaçon à des fins étrangères au présent litige et notamment à l'étranger et plus particulièrement dans la procédure italienne.

Pour ce faire elle invoque l'article 1bis de la loi 80-538 du 16 juillet 1980 qui dispose :

*"Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci".*

La société PIAGGIO conteste l'application et la teneur de ce texte.

Il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur l'application et les conséquences que pourrait avoir à l'espèce cette disposition, ni de décider d'une quelconque interdiction d'utiliser les éléments non placés sous scellés dans une autre procédure que celle pendante devant ce tribunal.

La société PEUGEOT sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les frais et dépens de l'incident

Les dépens de l'incident et les frais irrépétibles engagés par chaque partie seront réservés.

**PAR CES MOTIFS,**

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

**Prononçons** le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la division d'opposition de l'OEB qui sera rendue sur les oppositions formées à l'encontre du brevet n° EP 1 635 234 de la société PIAGGIO, tant sur les demandes présentées au fond que sur la demande d'expertise présentée devant le juge de la mise en état,

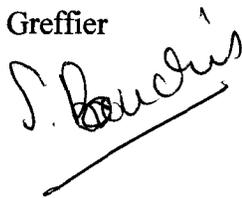
**Se déclare irrecevable** sur la demande présentée par la société PEUGEOT MOTOCYCLES visant à interdire à la société PIAGGIO de se prévaloir d'informations et pièces à des fins étrangères au présent litige en vertu de la loi du 16 juillet 1980,

**Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 29 septembre 2016 à 15h30 pour faire le point sur la procédure devant l'OEB,**

**Réservons** les dépens et les frais irrépétibles de l'incident.

Faite et rendue à Paris, le 14 avril 2016.

Le Greffier



Le Juge de la mise en état

