

TRIBUNAL DE GRNDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2015

3ème chambre 3ème section
N° RG : 13/09605

Assignation du : 24 Juin 2013

DEMANDERESSES

Société BOLTON MANITOBA

G.B. Pirelli 19
20124 MILAN (ITALIE)

Société BOLTON SOLITAIRE

Immeuble Le Doublon Bâtiment A

[...]

92407 COURBEVOIE CEDEX

représentées par Maître Pierre-Louis VERON de la SCP SCP
D'AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P024, plaidant par Mes Thomas B et Isabelle B, avocats

DÉFENDERESSE

Société RECKITT BENCKISER LLC

Morris Corporate Center IV [...]

[...]

07054 PARSIPANNY (ETATS-UNIS)

représentée par Maître Guillaume MARCHAIS de la SDE MARCHAIS,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0280

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Bénédicte F, Premier Vice-Président adjoint

Carine G, Vice-Président

Florence BUTIN, Vice-Présidente

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 19 Janvier 2015

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

La société Reckitt-Benckiser LLC, de droit américain, ci-après Reckitt, appartenant au groupe britannique Reckitt-Benckiser, leader mondial des produits d'entretien ménager et pharmaceutiques, issu de la fusion en décembre 1999, de la société britannique Reckitt & Colman et de la société néerlandaise Benckiser NV est titulaire du brevet d'invention européen n° 1 891 197, relatif à un procédé de fabrication

d'un bloc cuvette solide sans cage, ayant pour titre "procédé de fabrication de distributeurs améliorés" déposé le 21 mars 2007, sous priorité d'une demande américaine n° 784 686 du 22 mars 2006 et délivré le 27 août 2008 par l'Office européen des brevets.

Le groupe Bolton a quant à lui pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de grande consommation (alimentaires, ménagers, adhésifs et colles, produits de santé et de beauté) dont ceux fabriqués et commercialisés sous les marques Saupiquet, Carolin, Fonet, WC Net, UHU, Somatoline, Roger Cavaillès, Sanogyl et Somatoline Cosmetic.

La société italienne Bolton Manitoba, chargée au sein du groupe Bolton, de la fabrication et la commercialisation des produits d'hygiène et de nettoyage, a lancé en 2013 sur le marché italien un bloc cuvette sans cage dénommé "WC Net flower".

La société française Bolton Solitaire commercialise en France les produits fabriqués par les sociétés du groupe Bolton, notamment par la société Bolton Manitoba, en particulier des produits d'hygiène et de nettoyage.

Le 9 mai 2013, la société Bolton Manitoba a engagé devant la cour de Turin, à l'encontre de la société Reckitt, une action tendant à voir déclarer en Italie, la nullité de ce brevet européen pour défaut de nouveauté et d'activité inventive et pour faire constater l'absence de mise en œuvre du procédé du brevet, dans le produit WC net flower qu'elle commercialise.

Par acte du 24 juin 2013, les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire ont fait assigner devant ce tribunal la société Reckitt en nullité de la partie française du brevet.

Dans leurs dernières écritures du 29 décembre 2014, signifiées par voie électronique, les sociétés Bolton sollicitent du tribunal, au visa des articles 56 et 138 de la convention sur le brevet européen et L. 614-12 et L.615-9 du code de la propriété intellectuelle :

-dire et juger qu'elles sont recevables à solliciter l'annulation de la partie française du brevet européen n° 1 891 197 de la société Reckitt, notamment que cette action n'est pas prescrite,

-dire et juger que la revendication n° 1 de la partie française du brevet européen n° 1 891 197 de la société Reckitt est nulle pour défaut d'activité inventive et prononcer l'annulation de cette revendication,

-dire et juger qu'elles sont recevables en leur demande en déclaration de non-contrefaçon de la revendication n° 1 de la partie française du brevet européen n° 1 891 197 de la société Reckitt,

-dire et juger que le brevet litigieux ne fait pas obstacle à l'exploitation du produit WC Net Flower envisagée par les sociétés Bolton en raison de la nullité dudit brevet et car le procédé de fabrication de ce produit est hors du champ des revendications dudit brevet,

- condamner la société Reckitt Benckiser à leur payer une somme de 200 000 euros à titre de réparation du préjudice que leur cause le comportement abusif de la société Reckitt,
- condamner la société Reckitt à leur payer une somme globale de 120 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse aux dépens de l'instance qui seront recouverts conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire pour les mesures de condamnation et l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions les sociétés Bolton exposent que :

- les parties ont transigé dans le cadre de la procédure introduite en Italie,
- leur action est recevable car le délai, même réduit à 5 ans, court au plus tôt à compter de la délivrance du brevet, s'agissant d'un brevet européen, laquelle est seule constitutive de droits pour le breveté,
- le brevet est nul pour défaut d'activité inventive, compte tenu des antériorités sur le mode de fixation du produit (brevets américains Wilson de 1961, de Weinstein de 1966 et de K de 1963) et sur la composition de traitement par extrusion et leur fixation (brevet français Purodor de 1969, brevet européen Unilever de juin 1985 et demande de brevet international de Reckitt de novembre 2004),
- le brevet de Reckitt ne fait pas obstacle à l'exploitation du produit WC net flower, car le brevet est nul et le produit Wc Net Flower est hors champ de la protection,
- elles sont recevables en leur action en déclaration de non-contrefaçon, -le comportement de Reckitt qui s'est abstenu de prendre position sur l'opposabilité de son titre à l'exploitation du produit des sociétés Bolton est abusif et justifie l'octroi de dommages et intérêts.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2014, la société Reckitt demande au tribunal de :

- déclarer les sociétés Bolton irrecevables à agir en nullité de la partie française du brevet européen n° 1 891 197 de la société Reckitt,
- déclarer la demande additionnelle en déclaration de non-contrefaçon des sociétés Bolton frauduleuse et à tout le moins, irrecevable en raison de son insuffisance de lien avec les demandes initiales, -
- débouter les sociétés Bolton de l'intégralité de leurs prétentions,

En conséquence,

- dire et juger que la partie française du brevet européen n° 1 891 197 de la société Reckitt est valable et que ce brevet fait obstacle à l'exploitation du produit WC Net Flower sur le territoire français, -
- condamner solidairement les demanderesses à lui verser la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -
- condamner solidairement les mêmes aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Marchais Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société défenderesse expose que :

-elle exploite son brevet depuis 2008 en commercialisant sous la marque Harpic des blocs de toilette désinfectants, sans cage, à suspendre,

- elle rappelle l'évolution des différentes techniques de suspension (suspension à double crochets disposés de part et d'autre du bloc/ bloc solide classique suspendu en cage à crochet central unique puis liquide, commercialisés par la plupart des sociétés du secteur / blocs sans cage, liquides sans support commercialisés par la société Johnson et blocs sans cages solides avec suspension exclusivement commercialisé par Reckitt) ainsi que l'évolution de la composition des blocs initialement désodorisants, puis à vocation nettoyante et désinfectante (intégrant des tensio-actifs ayant tendance à ramollir et devant être conditionnés dans une cage),

-elle soulève in limine litis la prescription de l'action en nullité de brevet des demanderesses, qui est soumise depuis la loi du 17 juin 2008 à une prescription réduite à 5 ans et dont le point de départ est celui de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son action en justice, c'est à dire la date de la publication de la demande de brevet, intervenue le 27 février 2008. Du fait de la réduction du délai d'action, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit à compter du 19 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2013, de sorte que l'assignation délivrée le 24 juin 2014 est tardive et l'action des demandeurs prescrite, -le brevet répond à l'exigence d'activité inventive, eu égard à l'état de la technique et à la non-évidence pour l'homme du métier, dès lors qu'est vaincu un préjugé de l'homme du métier ou que l'invention réponde à un besoin existant,

-les demandeurs ne rapportent pas l'existence d'antériorités pertinentes, -la demande incidente additionnelle des sociétés Bolton en déclaration de non-contrefaçon formée par conclusions et non par assignation, est irrecevable comme ne se rattachant pas par un lien suffisant à l'action distincte en nullité de brevet,

-en tout état de cause, le produit Wc Net Flower des sociétés Bolton constitue une contrefaçon par équivalent, car le procédé de fabrication assure une fonction identique à celle obtenue par la mise en oeuvre du procédé couvert par la partie française du brevet européen, -les demanderesses doivent être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.

La procédure a été clôturée le 06 janvier 2015 et plaidée le 19 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de brevet

L'action en nullité du brevet exercée à titre principal est, à défaut de dispositions particulières, soumise à la prescription de droit commun, antérieurement de trente ans et désormais de cinq ans, conformément

aux dispositions de l'article 2224 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, portant réforme des prescriptions en matière civile.

La société défenderesse soutient que le point de départ est celui de la publication de la demande de brevet (soit en l'espèce, le 27 février 2008) mais que la loi du 17 juin 2008, ayant réduit la prescription applicable, un nouveau délai de 5 ans a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi, en application des dispositions de l'article 26 II de ce texte, soit à compter du 19 juin 2008 (lendemain de la parution de la loi au journal officiel) pour expirer le 19 juin 2013.

La société Reckitt en déduit que l'assignation des sociétés Bolton, délivrée le 24 juin 2013 est prescrite car tardive.

Les sociétés Bolton exposent quant à elles que les articles L613-25 et L 614-12 du code de la propriété intellectuelle ne visent que "la nullité du brevet" et non la "nullité de la demande de brevet", que les brevets européens ne produisent d'effets qu'à compter de la publication de la mention de leur délivrance par l'OEB (art. 64 al.1 de la convention sur le brevet européen) et que seule la délivrance, en matière de brevet européen, est constitutive de droits (articles 104 et 67 CBE) de sorte que les demandes en nullité ne peuvent être introduites qu'une fois le titre européen délivré.

Aux termes de l'article 2224 précité, le point de départ du délai est celui *"à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer"* et il appartient dès lors au tribunal d'apprécier in concreto le moment où celui qui agit en nullité a eu une connaissance effective ou supposée des faits permettant l'exercice de l'action, pour déterminer le point de départ du délai.

Dès lors, il ne peut être admis que le point de départ est celui de la publication de la demande de brevet, quand bien même l'article L614-9 du code de la propriété intellectuelle offre une protection temporaire au demandeur à un brevet européen, dès la publication de la demande de brevet, car à ce stade le titre est encore susceptible d'évoluer et la question est celle en l'espèce, non pas de la détermination des droits du titulaire sur le brevet européen, mais celle de son opposabilité aux tiers.

Le point de départ du délai quinquennal est celui de la publication de la délivrance du brevet.

En l'occurrence, la demande en nullité des sociétés Bolton est recevable, car il s'est écoulé un délai de moins de cinq ans entre la date de la publication de la délivrance du brevet (27 août 2008) et la présente assignation du 24 juin 2013.

sur l'objet du brevet européen n°1 891 197

Le brevet européen EP n°1 891 197 intitulé "procédé de fabrication de dispenseurs améliorés" porte sur un procédé de réalisation d'un dispositif pour toilette sans cage, comprenant un crochet de suspension et un bloc plein comprimé comprenant un ou plusieurs

composants chimiques, destiné à être utilisé avec un appareil sanitaire, ainsi que sur des méthodes d'utilisation du dispositif pour toilettes sans cage, dans le traitement d'appareils sanitaires, notamment des toilettes (page 3, lignes 4 à 43).

La partie descriptive expose que pour satisfaire au besoin de maintenir les appareils sanitaires dans un état satisfaisant entre les utilisations, il existe des dispositifs pour cuvette ou pour réservoir, destinés à distribuer des compositions de traitement et parfumantes, placées dans une cage, positionnée sur la trajectoire de l'eau qui s'écoule à chaque chasse tirée.

L'utilisation de la cage est essentielle pour éviter la désintégration prématurée, car la composition sous forme de bloc solide lorsqu'elle contient des tensio-actifs, a tendance à s'affaisser ou à ramollir avec le temps et la composition sous forme de gel n'est pas auto-portante. Cependant, la cage génère des coûts de matériaux et de production et du gaspillage (page 2 lignes 38 à 40).

Il est donc proposé de remédier à ces inconvénients, en proposant un procédé de fabrication d'un dispositif de distribution pour toilettes sans cage, comprenant un crochet de suspension adapté pour être suspendu à l'intérieur de la cuvette et un bloc plein comprimé comprenant un ou plusieurs composants chimiques et de longue durée.

Le procédé breveté consiste à former une masse comprenant au moins, un ou plusieurs composants chimiques, à mélanger, à extruder pour former une préforme (page 34 lignes 14 à 17), à compresser une quantité de la masse pour enfermer une partie du crochet de suspension, puis à compresser pour fournir la forme finale de la composition sous forme de bloc plein, à suspendre sans cage dans les toilettes (page 4 lignes 3 à 11, page 25 lignes 33 et suivantes).

Le brevet comporte dix revendications.

La revendication 1 porte sur un procédé (100) pour la fabrication d'un dispositif de distribution pour toilettes, servant à distribuer au moins une composition de traitement, de préférence une composition de nettoyage et/ ou une composition d'assainissement à un appareil sanitaire, de préférence une cuvette de toilettes, lequel procédé comprend les étapes consistant à :

- fournir une composition à une extrudeuse (102);
- former un extrudat (150) à partir de ladite composition;
- insérer une partie d'un crochet de suspension (30) dans ledit extrudat (150);
- comprimer l'extrudat (150) pour enfermer ou enrober ladite partie d'un crochet de suspension (30) de façon à former ledit dispositif de distribution pour toilettes.

sur la validité du brevet

En application de l'article 56 de la CBE, "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*".

L'activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l'homme du métier et pour apprécier le caractère inventif, il faut déterminer si, eu égard à l'état de la technique, l'homme du métier, au vu du problème que l'invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations d'exécution.

En l'espèce, les sociétés Bolton soutiennent que la revendication 1 du brevet européen n° 1 891 197 est nulle pour absence d'activité inventive dans la mesure où à la date de dépôt du brevet, il était possible de réaliser des compositions de traitement extrudées, contenant des tensio-actifs, ne présentant plus de problème de ramollissement et qu'il existait dans l'art antérieur, des blocs cuvettes composés de paradichlorobenzène, suspendus sans cage, par un simple crochet.

Les sociétés Bolton invoquent des antériorités, concernant d'une part, le procédé de fixation de la composition de traitement sur un crochet de suspension et d'autre part, la fabrication de la composition de traitement par extrusion et leur fixation.

Le brevet américain n° 2 984 841, déposé par Norman E. Wilson, délivré le 23 mai 1961, dénommé "*désodorisants pour cuvette de toilettes et leurs supports*" concerne un dispositif comprenant un bloc de paradichlorobenzène compressé et des moyens de suspension faits de polyéthylène, comprenant comme partie intégrante une paire de bras incorporée à une extrémité dans le bloc (...).

Ce document enseigne de compresser un bloc de paradichlorobenzène, autour des extrémités d'un cadre ou support métallique, plié en forme de crochet, afin d'être suspendu sur le rebord de la cuvette des toilettes.

Le brevet américain Weinstein n° 3 290 699 du 13 décembre 1966, dit "*désodorisant pour cuvette de toilettes*" propose de compresser la composition de traitement (11) sur l'extrémité inférieure de la barre de suspension (20) en forme de "T" et sur la partie inférieure de la tige (21), de manière à ce que le bloc 11 soit disposé de façon égale sur les deux cotés de la languette, la tige 21 faisant saillie à l'extérieur à partir du bloc 11.

Il est ainsi proposé de préparer une composition de traitement, d'introduire l'extrémité du crochet de suspension dans ladite composition et de comprimer la composition autour de la dite partie du crochet de façon à former le bloc cuvette.

Le brevet américain n° 3 088 126 déposé par Josef F. K, délivré le 07 mai 1963 intitulé "*dispositif de suspension de bloc cuvette*" suggère

l'introduction des extrémités inférieures du crochet de suspension, dans la composition de traitement déjà formée, en compressant la composition autour du support, afin de refermer les ouvertures correspondant aux parties élargies et ergots des extrémités inférieures du crochet de suspension.

Ainsi les trois inventions précitées portent sur la fixation sur un crochet, d'un dispositif désodorisant pour toilette, sans cage, composé d'un bloc de composition de traitement, dans lequel est inséré par compression, la ou les extrémités du crochet, mais ces trois antériorités ne concernent que des compositions contenant du paradichlorobenzène, ayant des propriétés déodorantes et non pas des compositions nettoyantes ou assainissantes, contenant des tensio-actifs.

En ce qui concerne la composition du bloc, le brevet Purodor délivré le 22 mars 1971, est relatif au procédé de fabrication d'une masse contenant notamment du paradichlorobenzène, des détergents et détartrants, obtenu par extrusion et placé dans un support (cage).

Le brevet Unilever n° 0167 210 publié le 08 janvier 1986 concernant un "bloc de nettoyage de cuvette de toilettes ne contenant pas de paradichlorobenzène", évoque la fabrication par extrusion d'un bloc de nettoyage et de désodorisation, contenu dans un dispositif ouvert.

La demande internationale de brevet n° WO 2005/052110 porte sur une composition solide de nettoyage, placée au sein de la cuvette, supportée par un dispositif, une cage, ou encore un simple fil métallique plié.

Cependant ces antériorités ne conduisaient pas à l'invention car :

- le procédé de fixation d'un crochet pour un dispositif sans cage ne concerne que des compositions contenant du paradichlorobenzène, réputé pour sa faible solubilité, lequel depuis est interdit comme étant considéré comme une matière dangereuse,
- l'insertion du crochet intervient au cours du moulage du bloc,
- aucun des trois premiers brevets ne suggère une compression après extrusion, pour fixer le crochet de suspension,
- les compositions contenant au moins un tensio-actif (favorisant le délitement du bloc) sont dans l'art antérieur, systématiquement placées dans un support.

Ainsi l'homme du métier n'était pas naturellement conduit en présence de ces antériorités, à envisager un bloc de toilette, contenant des tensio-actifs, à utiliser sans cage, en insérant dans un bloc obtenu par extrusion, un crochet, puis en comprimant l'extrudat pour enfermer le crochet.

Le préjugé existant imposant l'utilisation de cages pour supporter et contenir des blocs de traitement sanitaire a été vaincu, puisqu'il est désormais possible de fabriquer des dispositifs sans cage qui

comprennent un crochet de suspension et une composition sous forme de bloc plein comprimé dépendant du crochet de suspension, lesquelles compositions sous forme de bloc solide comprennent un ou plusieurs composants chimiques, de préférence au moins une composition tensio active.

La revendication 1 présente en conséquence une activité inventive et est valable. La validité des revendications 2 à 10 du brevet n'est pas contestée.

sur l'action en déclaration en non-contrefaçon

En application de l'article L 615-9 du code de propriété industrielle :
"toute personne qui justifie d'une exploitation industrielle sur le terrain d'un état membre de la Communauté économique européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet peut inviter le titulaire d'un brevet à prendre parti sur l'opposabilité de son titre à l'égard de cette exploitation dont la description lui est communiquée.

Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n'a pas pris parti dans le délai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l'exploitation en cause et ce, sans préjudice de l'action en nullité de brevet et d'une action ultérieure en contrefaçon dans le cas où l'exploitation n'est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description visée à l'alinéa précédent.

Ainsi, le tiers qui justifie d'une exploitation industrielle actuelle ou de préparatifs effectifs et sérieux peut inviter le titulaire du brevet à se prononcer puis le cas échéant, à saisir le juge d'une action déclaratoire.

L'action doit être initiée par assignation à titre principal, mais il est également admis qu'elle puisse l'être par voie de conclusions, dans le cadre d'une demande reconventionnelle à une action principale en contrefaçon.

En l'occurrence, la demande des sociétés BOLTON en déclaration d'inopposabilité du brevet, a été formée par conclusions par voie additionnelle à l'action principale initiale en nullité du brevet.

La demande additionnelle, tout comme la demande reconventionnelle, doit en application des dispositions des articles 65 et 70 du code de procédure civile, se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires, lequel doit s'apprécier au regard des objectifs de chacune des demandes.

Or l'action en nullité de brevet et l'action en déclaration de non-contrefaçon poursuivent des objectifs différents, la première ayant vocation à contester la validité du titre, alors que la seconde est de nature déclaratoire, sans effet aucun sur la validité du brevet, aux fins d'établir le caractère non-contrefaisant de l'activité exploitée, le juge

n'ayant d'ailleurs pas compétence dans ce cadre pour autoriser la poursuite d'une exploitation.

Ainsi, les demanderesses ne sont pas recevables, faute de lien suffisant avec leur demande initiale, à former ultérieurement par voie de conclusions, à titre additionnel, une demande en déclaration de non-contrefaçon.

sur la demande en dommages et intérêts des sociétés Bolton

Il n'est pas établi que la société Reckitt en s'abstenant de prendre position sur l'opposabilité de son titre, à l'égard du produit Wc Net Flower, fabriqué par les sociétés BOLTON interdisant ainsi le lancement de ce produit sur le territoire français, ait eu à l'égard des sociétés Bolton, un comportement abusif et nuisible de sorte que la réclamation de ce chef formée par les demanderesses sera rejetée.

sur les autres demandes

Les sociétés Bolton qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l'autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La somme de 20 000 euros sera allouée à la défenderesse à ce titre.

L'exécution provisoire n'est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboute les sociétés Bolton de leur demande de nullité de la revendication 1 du brevet n° 1 891 197,

Déclare les sociétés Bolton irrecevables en leur action de déclaration de non-contrefaçon,

Déboute les sociétés Bolton de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne les sociétés Bolton à payer à la société Reckitt Benckiser la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne les sociétés Bolton aux dépens, avec distraction au profit de de la SELARL Marchais Associés, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.