

## **TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS**

3ème chambre 1ère section

N°RG : 12/10282

**JUGEMENT rendu le 05 Juin 2014**

### **DEMANDERESSE**

#### **Société E.BICKEL MASCHINEN APPARATEBAU GMBH & CO.KG**

Gewerbering 13-74183 SCHWAIGERN ALLEMAGNE

représentée par Maître Olivier ROUX de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0307 et plaidant par Me Laurence D B, avocat au barreau de STRASBOURG

### **DÉFENDERESSE**

#### **S.A.S. NEWMAT**

[...] 6 BP. 141

59320 HAUBOURDIN

représentée par Maître Yves BIZOLLON de l'A BIRD & BIRD A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255

### **COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Camille LIGNIERES, Vice Présidente

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

### **DEBATS**

A l'audience du 31 Mars 2014 tenue publiquement

### **JUGEMENT**

Prononcé par mise à disposition au greffe

Contradictoirement

en premier ressort

### **FAITS ET PROCEDURE:**

La société NEWMAT est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de plafonds tendus.

Les produits sont ainsi généralement constitués :

- d'une nappe en matériau synthétique habituellement munie à sa périphérie d'un dispositif d'accrochage,
- le dispositif venant s'ancrer dans des lisses disposées sur toute la périphérie de la pièce (en général sur la partie supérieure des murs).

Les lisses ou profils peuvent être de conceptions diverses et variées.

La société NEWMAT est titulaire d'un brevet français n° 98 15151 portant sur une lisse et ayant pour titre "Pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu".

Le brevet a été déposé par la société NEWMAT le 27 novembre 1998, publié le 2 juin 2000 sous le n°2 786 515 et délivré le 2 février 2001.

La société BICKEL MASCHINEN APPARATEBAU GMBH&CO.KG est spécialisée dans la fabrication et l'exploitation de machines de perforation.

Elle exerce notamment une activité de service consistant à perforer des rouleaux de toile destinés à constituer des nappes pour la formation de plafonds tendus.

Elle a ainsi procédé à la perforation de toiles pour le compte de clients français, et notamment pour la société NORMALU

Ces nappes comportent sur leur pourtour des crochets en plastique ou harpons destinés à s'accrocher sur le dispositif d'ancrage d'une lisse constituée d'un profilé fixé sur le mur.

La société NEWMAT découvrait que la société NORMALU fabriquait et vendait des pièces profilées pour l'accrochage d'un plafond tendu reproduisant selon elle les caractéristiques de son brevet, et faisait procéder, les 27 mars et 2 avril 2002, à des saisies-contrefaçon au siège social de cette société ainsi que dans les locaux de l'entreprise de Monsieur HAGUENIER, installateur de ces produits.

Les opérations de saisies-contrefaçon permettaient d'identifier que les pièces profilées estimées contrefaisantes étaient commercialisées sous la marque BARRISOL avec les références B. 312 et B. 313.

Par actes des 10 et 11 avril 2002, la société NEWMAT faisait assigner la société NORMALU et Monsieur H en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de

PARIS lequel par jugement du 5 octobre 2004 :

- rejetait la demande d'annulation des revendications 1 à 6 du brevet;
- disait que la société NORMALU et Monsieur Thierry H avaient commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 6 du brevet ainsi que des actes de concurrence déloyale distincts ;
- ordonnait, sur le préjudice, une expertise, en condamnant d'ores et déjà la société NORMALU et Monsieur H à verser à la société NEWMAT une indemnité provisionnelle de 15.000 euros ;
- ordonnait des mesures d'interdiction et de publication.

Par arrêt du 30 juin 2006, la cour d'appel de PARIS, infirmant le jugement entrepris, avait annulé les revendications 1 à 6 du brevet pour défaut d'activité inventive.

Elle le confirmait en revanche sur la concurrence déloyale et, évoquant sur le préjudice, condamnait la société NORMALU et Monsieur H à verser à la société NEWMAT la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société NEWMAT formait un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 26 février 2008, la Cour de cassation jugeait que la cour d'appel de PARIS avait violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle en retenant

que l'homme du métier, en l'espèce le spécialiste des plafonds tendus, possédait des connaissances professionnelles relevant d'une autre spécialité que la sienne, en l'occurrence celles du spécialiste de l'étanchéité et en conséquence, cassait l'arrêt du 30 juin 2006 « mais seulement en ce qu'il avait déclaré nulles, pour défaut d'activité inventive, les revendications 1 à 6 du brevet FR 98-15151 et rejetait en conséquence l'action fondée sur la contrefaçon de ces revendications » et renvoyait l'affaire devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée.

Par arrêt du 19 mai 2010, la cour d'appel de Paris, confirmait le jugement du 8 juin 2004, « en ses dispositions soumises à la cour », sauf en ce qu'il avait organisé une mesure d'expertise et ordonnait la réouverture des débats et enjoignait aux parties de conclure sur l'opportunité d'une mesure de médiation sur l'évaluation du préjudice.

Par arrêt du 21 juin 2011, la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par la société NORMALU et Monsieur H contre cet arrêt.

L'arrêt du 19 mai 2010 est donc devenu définitif

- en ce qui concerne le rejet de la demande d'annulation des revendications 1 à 6 du brevet ;
- en ce que les lisses B312 et B313 de NEWMAT ont été jugées contrefaisantes.

La Cour d'appel de Paris restait saisie de l'évaluation du préjudice subi par la société NEWMAT du fait des actes de contrefaçon.

La société NEWMAT faisait constater que la société NORMALU, après les décisions rendues, avait continué à commercialiser les produits contrefaisants, et ce suivant procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 21 juillet 2011.

Par arrêt du 11 janvier 2012, la cour d'appel de PARIS condamnait in solidum la société NORMALU et Monsieur H à payer à la société NEWMAT, en réparation du préjudice de contrefaçon, les sommes :

- de 358.867,41 euros au titre du préjudice commercial ;
- et de 30.000 euros au titre du préjudice moral.

La décision était signifiée à la société NORMALU le 15 février 2012 et un commandement de payer lui a été délivré le même jour.

La société NORMALU refusait toute exécution volontaire de l'arrêt, contraignant la société NEWMAT à mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée, et notamment des saisies-attributions entre les mains de débiteurs de la société NORMALU.

La société NORMALU contestait ces saisies dans le cadre d'un recours devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mulhouse.

La société NORMALU assignait également le 28 mars 2012 la société NEWMAT devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mulhouse afin de tenter d'obtenir des délais de grâce.

La société NORMALU s'est par la suite désistée des deux instances ainsi engagées et s'est rapprochée de la société NEWMAT pour procéder à l'exécution de ses condamnations.

La société NORMALU et Monsieur H formaient un nouveau pourvoi en cassation le 11 avril 2012 à rencontre de l'arrêt du 11 janvier 2012.

Par un arrêt du 3 avril 2013, la Cour de cassation considérait ce pourvoi, manifestement dépourvu de tout caractère sérieux et donc non admissible.

Les condamnations prononcées par l'arrêt du 11 janvier 2012 sont donc définitives.

Par acte d'huissier en date du 2.07.2012, la société BICKEL MASCHINEN APPARATEBAU GMBN & Co. KG a fait assigner la société NEWMAT devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la revendication n° 1 du brevet n° 98 15151 pour défaut de nouveauté et à titre subsidiaire pour défaut d'activité inventive et en nullité des revendications 2 à 7 pour défaut d'activité inventive.

Au terme de ses e-conclusions nc3 en date du 14 février 2014, la société BICKEL a demandé au tribunal de:

- Dire la société BICKEL recevable en ses demandes ;
- Prononcer la nullité, pour défaut de nouveauté, ou très subsidiairement, pour défaut d'activité inventive, de la revendication 1 du brevet français n° 98.15151 dont la société NEWMAT est titulaire;
- Prononcer la nullité pour défaut d'activité inventive des revendications 2 à 7 du brevet français n° 98.15151 dont la société NEWMAT est titulaire ;
- Ordonner que mention du jugement à intervenir sera faite au registre national des brevets ;
  
- Débouter la société NE WMAT de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
- Condamner la société NEWMAT à payer à la société BICKEL la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire ou à compléter ;
- Condamner la société NEWMAT aux entiers dépens.

Au terme de ses e-conclusions n° 3 du 7 janvier 2014, la société NEWMAT a demandé au tribunal de:

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ainsi que les articles L. 611-10 et L 611-11 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle de:

- Débouter la société E. BICKEL MASCHINEN APPARATEBAU GMBH & Co. KG de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société E. BICKEL MASCHINEN APPARATEBAU GMBH & Co. KG à payer à la société NEWMAT la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la société E. BICKEL MASCHINEN APPARATEBAU GMBH & Co. KG à payer à la société NEWMAT la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant l'appel ;
- Condamner la société E. BICKEL MASCHINEN APPARATEBAU GMBH & Co. KG aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Yves BIZOLLON.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18.02.2014.

## **SUR QUOI:**

### **Sur la recevabilité à agir de la société BICKEL:**

La société NEWMAT fait valoir que la société BICKEL intervient uniquement pour la perforation de toiles en PVC utilisées pour la fabrication de plafonds tendus, et ce en sous-traitance de la société NORMALU.

Elle relève donc que la société BICKEL n'a aucune activité propre de fabrication et même de vente de plafonds tendus et encore moins de lisses.

Elle ajoute que le brevet en cause est un brevet français et que la société BICKEL ne démontre pas qu'elle aurait la moindre activité sur le territoire français de sorte que son activité ne saurait être entravée par le brevet dont elle est titulaire.

La société NEWMAT estime en conséquence que la société BICKEL n'a aucun intérêt à agir en nullité du brevet et conclut à son irrecevabilité

Elle relève que la société BICKEL a agi en fraude sur la pression de la société NORMALU pour contourner l'autorité de la chose jugée et est également irrecevable à ce titre.

En réplique, la société BICKEL fait valoir que l'interdiction de vente de lisses objet du brevet de la société NEWMAT affecte le marché des toiles tendues, et notamment le marché des toiles perforées sur lequel elle opère.

Elle a donc un intérêt d'ordre économique certain à libérer le marché sur lequel elle intervient, d'un monopole injustifié instauré par le brevet détenu par la société NEWMAT qui porte atteinte à la liberté de la concurrence établissant un « lien objectif » entre l'invention protégée par le brevet dont la société NEWMAT est titulaire et son activité qui lui confère indiscutablement un intérêt à agir.

Elle conclut au rejet de la fin de non recevoir qui lui est opposée.

*Sur ce:*

*L'article 31 du code de procédure civile dispose que: « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».*

Cet intérêt à agir, qui s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice doit être direct, personnel, né et actuel.

En matière d'action en nullité de brevets doit pouvoir agir celui qui établit que, à la demande d'introduction de sa demande, les revendications dont il sollicite l'annulation constituent ou sont susceptibles de constituer pour lui une entrave dans l'exercice de son activité économique, parce qu'il exerce ou établit projeter d'exercer une activité dans le domaine dont relève l'invention brevetée.

En l'espèce, la société BICKEL dont les établissements sont situés à Schwaigern (Allemagne) est spécialisée dans la fabrication et l'exploitation de machines de perforation. Elle exerce une activité de service consistant à perforer des rouleaux de toile destinés à constituer des nappes pour la formation de plafonds tendus.

Si les nappes comportent sur leur pourtour des crochets en plastique ou harpons destinés à s'accrocher sur le dispositif d'ancrage d'une lisse constituée d'un profilé fixé sur le mur, les toiles perforées par la société BICKEL peuvent être accrochées à différents types de lisses de sorte que la société BICKEL ne démontre pas que le brevet de la société NEWMAT portant sur les lisses peut nuire à son activité celle-ci ne dépendant pas des lisses protégées par le brevet NEWMAT.

Elle n'a en effet aucune activité propre de fabrication et même de vente de plafonds tendus et encore moins de lisses de sorte qu'elle ne démontre avoir un intérêt à agir en nullité du brevet de la société NEWMAT.

La société BICKEL ne peut soutenir qu'en vertu de la théorie du tout commercial, la lisse constitue l'élément complémentaire nécessaire pour l'installation des nappes et notamment des nappes réalisées dans des toiles perforées car si la lisse est nécessaire à l'installation des plafonds tendus, il peut s'agir de différents types de lisses comme il a été dit.

La théorie du tout commercial n'est prise en compte que pour l'appréciation du préjudice qui prend en compte le nombre de toiles tendues vendues mais n'est pas en lien direct avec les faits de contrefaçon des lisses.

Si les sociétés BICKEL et NEWMAT interviennent sur le même marché de la construction, elles ont des domaines d'interventions distincts et une clientèle différente, la clientèle de la société BICKEL étant constituée d'industriels qui ont recours à ses services comme sous-traitants étant précisé que l'activité principale de la société BICKEL est la fabrication de machines de perforation et de façon accessoire l'activité de perforation de toiles tendues.

Enfin, la société BICKEL ne démontre pas avoir subi une baisse de son chiffre d'affaires sur les toiles perforées du fait de l'interdiction de la commercialisation des lisses B312 et B313 de la société NORMALU.

A titre surabondant, le tribunal relève que les sociétés NEWMAT et NORMALU ont le même conseil dont elles ont changé en même temps, que l'action de la société BICKEL a été engagée avant l'issue du pourvoi en cassation formé par la société NORMALU, que les brevets opposés comme antériorités sont la propriété de la société FUKUVI avec laquelle la société NORMALU entretient des liens de partenariat régulier.

Il ressort de ces éléments que la société NORMALU qui entretient des relations commerciales avec la société BICKEL qui le reconnaît a utilisé celle-ci pour contourner le principe de l'autorité de la chose jugée en tentant d'attaquer sous un autre angle le brevet de la société NEWMAT et par une autre société mais en vue de protéger ses seuls intérêts sur des lisses contrefaisantes.

La fraude est caractérisée, la société BICKEL n'ayant pas d'intérêt personnel à agir, le faisant uniquement dans l'intérêt de la société NORMALU.

Dans ces conditions, la société BICKEL qui n'établit pas de lien objectif entre l'invention protégée par le brevet dont la société NEWMAT est titulaire et l'activité qu'elle exerce indépendante des lisses protégées par le brevet est irrecevable à agir en nullité des revendications du brevet n°98 15151 .

#### **Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive:**

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

Comme il a été dit précédemment la société BICKEL en agissant en nullité du brevet dont la société NEWMAT est titulaire a abusé de son droit d'agir sachant qu'elle a cherché ainsi à contourner l'autorité de la chose jugée opposée à la société NORMALU avec laquelle elle entretient des relations commerciales régulières.

La volonté de nuire est donc établie de sorte que le préjudice subi est supérieur à celui réparé par l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être réparé par le versement de la somme de 15.000 euros à la charge de la société BICKEL.

#### **Sur les autres demandes:**

Les conditions sont remplies pour condamner la société BICKEL à verser à la société NEWMAT la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.

La société BICKEL est condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Bizollon.

#### **PAR CES MOTIFS:**

**Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,**

Déclare irrecevable la société E. BICKEL MASCHINEN APPARATEBAU GMBH & Co. KG de sa demande en contrefaçon des revendications 1 à 7 du brevet français n°98 15151 de la société NEWMAT,

Condamne la société BICKEL à verser la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société E. BICKEL MASCHINEN APPARATEBAU GMBH & Co. KG à payer à la société NEWMAT la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la société E. BICKEL MASCHINEN APPARATEBAU GMBH & Co. KG  
aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Yves BIZOLLON.