

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 1ère  
section

N° RG : 13/06500

**JUGEMENT  
rendu le 17 Mars 2016**

N° MINUTE : 4

**DEMANDERESSE**

**S.A.SU. ISERMATIC SYSTEMES**  
RN 7  
38150 ROUSSILLON

représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de  
PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0399 et par Me Jean-Pierre  
STOULS - STOULS & Associés, avocat au barreau de LYON

**DÉFENDERESSES**

**S.A.S MATEL**  
18 rue du Ruisseau  
ZI Tharabie  
38291 SAINT QUENTIN FALLAVIER

représentée par Maître Christophe THÉVENET de l'AARPI  
THEVENET DECAP McGREEVY, avocat au barreau de PARIS,  
avocat postulant, vestiaire #R183 et par Me Jean Luc MEDINA -  
SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,  
avocat plaidant

**Société MODULAR SIGNS SL**  
Avenue de Espana  
30562 CEUTI

représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de  
PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0791 et par Me Philippe  
ARDUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Expéditions  
exécutoires 23103116  
délivrées le :

## **COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente  
Julien RICHAUD, Juge  
Aurélie JIMENEZ, Juge

assistés de Léoncia BELLON, Greffier

## **DEBATS**

A l'audience du 08 Février 2016  
tenue publiquement

## **JUGEMENT**

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe  
Contradictoire  
en premier ressort

## **FAITS ET PRÉTENTIONS**

La société ISERMATIC SYSTEMES n° 404938516 a été radiée le 23 juin 2010 à la suite d'une fusion avec la société absorbante SURIMPRESSION n° 479 216 467 qui a ensuite modifié sa dénomination sociale pour se dénommer ISERMATIC SYSTEMES.

La société ISERMATIC SYSTEMES est titulaire du brevet européen n° 1 646 792 déposé le 22 juillet 2003 et délivré le 31 décembre 2008 ayant pour titre « profilé pour la fixation d'une toile tendue » ; invention concernant le domaine technique des dispositifs utilisés pour le support d'une toile ou d'une bâche tendue, décorative ou publicitaire et du brevet d'invention français n° 02 07710 (n° de publication 2 840 964), déposé le 14 juin 2002, et délivré le 19 décembre 2003 ayant le même titre.

Elle a eu connaissance que la S.A.R.L. GROUPE ATLANTIS, dont le siège social est à CARROS (06510), Première avenue Septième rue, fabriquerait, détiendrait, exploiterait et / ou ferait exploiter des profilés de fixation pour toile tendue reproduisant les revendications du brevet européen 1 646 792 et du brevet français 02 07710 et que la société MATEL GROUP dont le siège est à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070), 18, rue du Ruisseau fabriquerait, détiendrait, exploiterait et / ou ferait exploiter, des « profilés de fixation pour toile tendue » reproduisant les revendications du brevet européen 1 646 792 et du brevet français 02 07710.

Le 11 février 2013, la société ISERMATIC SYSTEMES a fait procéder par un huissier de justice à un procès-verbal de constat sur un chantier de la société GROUPE ATLANTIS. Le sous-traitant présent sur les lieux a mis à disposition de l'huissier les joncs en plastique utilisés sur le chantier.

B

Aux termes du constat, il existerait deux types de joncs, les premiers portent une inscription de la marque ISERMATIC, les seconds étant vierges de toute marque.

Le sous-traitant aurait déclaré que l'ensemble des joncs avait été acheté à la société MATEL GROUP.

Autorisée par ordonnance présidentielle du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2013, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au sein de la société GROUPE ATLANTIS selon procès-verbal dressé le 27 mars 2013, par Me PROST, huissier de justice à VENCE (06143).

Par ordonnance du même jour, elle a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au sein de la société MATEL GROUP

Par procès-verbal du 11 avril 2013, Me FLACHAT FIEUX, huissier de justice à LA VERPILLIERE (38291), a dressé un procès-verbal de saisie-contrefaçon y annexant copie des documents et pièces comptables et commerciales se rapportant à la contrefaçon et deux joncs PVC blanc renforcés.

Par courrier électronique du 25 avril 2013, la société ISERMATIC SYSTEMES a informé la société MATEL GROUP qu'elle cessait toute relation contractuelle à compter de ce jour en raison de l'action judiciaire en cours et a refusé d'honorer la commande en cours.

La société MATEL GROUP a répondu par courrier de son conseil que ce comportement constituait une rupture abusive d'une relation commerciale au sens de l'article L442-6 du code du commerce.

Estimant qu'il résultait des procès-verbaux de saisie-conformément des 27 mars et 11 avril 2013 que la société MATEL GROUP et la société de droit espagnol MODULAR SIGNS S.L. fabriquaient et / ou faisaient fabriquer et / ou détenaient et / ou commercialisaient et / ou distribuaient et / ou importaient et / ou, à tout le moins, offraient à la vente, des profilés de fixation reproduisant les revendications du brevet européen 1 646 792 et du brevet français 02 07710, la société ISERMATIC SYSTEMES a fait assigner, par acte du 26 avril 2013, la société MATEL GROUP et la société MATEL GROUP en contrefaçon de ses brevets.

La société MATEL GROUP créée il y a 7 ans, est spécialisée dans la distribution de fournitures et matériels nécessaires à la fabrication d'enseignes et de signalétiques.

Elle dit s'approvisionner notamment auprès de la société MODULAR SIGNS.

La société de droit espagnol MODULAR SIGNS exerce une activité de distribution de matériels de signalétique et d'affichage. Elle ne fabrique aucun des matériels qu'elle vend et distribue et a acheté les joncs vendus à la société MATEL GROUP à la société de droit espagnol CENTRO DEL ROTULO et ce conformément à un contrat conclu avec cette dernière qui dispose par ailleurs d'un contrat de distribution et de fabrication la liant à la société ISERMATIC SYSTEMES.

La société CENTRO DEL ROTULO n'a été atraite dans la cause par aucune des parties au litige.

A l'audience des plaidoiries du 7 octobre 2014, le tribunal a, par mention au dossier, rouvert les débats, révoqué l'ordonnance de clôture et a renvoyé à la mise en état pour qu'il soit :  
produit la demande de brevet EP 792 B1,  
produit les brevets US 5 076 033, EP 0 326 487,  
conclu sur le fait qu'il s'agit ou pas de la même invention revendiquée dans les deux brevets,  
conclu sur l'activité inventive du brevet EP 791 B1 au regard de l'antériorité FR 964.

**Dans ses e-conclusions n° 7 du 4 février 2016, la société ISERMATIC SYSTEMES demande au tribunal de :**

Vu les dispositions des articles L 613-3 et L 615-1 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les dispositions des Articles 1382 et suivants du code civil.

Ecarter la pièce intitulée « demande de brevet du 26 janvier 1989 ».

Dire et juger que la SAS MATEL et la société de droit espagnol MODULAR SIGNS S.L. ont commis des actes de contrefaçon reproduisant les revendication du brevet européen 1 646 792 et du brevet français 02 07710 et en particulier des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du brevet européen 1 646 792 et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 du brevet français 02 07710, par fabrication et / ou détention et / ou commercialisation et / ou distribution et / ou offre à la vente d'un profilé de fixation reproduisant les caractéristiques couvertes par lesdites revendications.

Débouter la SAS MATEL et la société de droit espagnol MODULAR SIGNS S.L. de toutes prétentions contraires et notamment en nullité de la saisie contrefaçon du 11 avril 2013 et des brevets européen 1 646 792 et du brevet français 02 07710.

Dire et juger que la SAS MATEL et la société de droit espagnol MODULAR SIGNS S.L. ont commis des actes de concurrence déloyale.

Faire défense à la SAS MATEL et la société de droit espagnol MODULAR SIGNS S.L. de poursuivre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée, huit jours après la signification du jugement à intervenir, l'infraction s'entendant de la fabrication de la détention de la commercialisation, de la distribution, de l'offre à la vente d'un dispositif reproduisant les caractéristiques couvertes par lesdites revendications.

Ordonner, au besoin sous astreinte, la production de tous documents ou informations détenus par la SAS MATEL et la société de droit espagnol MODULAR SIGNS S.L. ou par toute personne en possession d'un profilé de fixation reproduisant les caractéristiques couvertes par lesdites revendications et portant sur :

\* les noms et adresses des fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs d'une sangle contrefaisante ;

\* les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour une sangle contrefaisante.

15

Donner acte à la SAS ISERMATIC de ce qu'elle estimera son préjudice après avoir eu connaissance des éléments demandés ci-dessus.

Condamner la SAS MATEL et la société de droit espagnol MODULAR SIGNS S.L. et à payer d'ores et déjà une provision de 100.000 euros.

Autoriser la SAS ISERMATIC à publier le Jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la SAS MATEL et la société de droit espagnol MODULAR SIGNS S.L. et fixer à 3.000 euros le coût de chaque insertion.

Ordonner l'exécution provisoire.

Condamner la SAS MATEL et la société de droit espagnol MODULAR SIGNS S.L. à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SAS MATEL et la société de droit espagnol MODULAR SIGNS S.L. en tous les dépens incluant notamment les frais de saisie et de constat dont distraction au profit de Me Carole BERNARDINI, Avocat, sur son affirmation de droit.

**Dans ses écritures récapitulatives du 23 mars 2015, la société MATEL GROUP sollicite du tribunal de:**

Vu l'article L615-5 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article R615-3 du même code,

Vu l'article L442-6 du code de commerce,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

**SUR LA NULLITÉ DE LA SAISIE**

**CONSTATER** la nullité de la saisie-contrefaçon intervenue le 11 avril 2013.

En conséquence,

**DÉBOUTER** la société ISERMATIC de ses demandes dirigées contre la société MATEL GROUP.

**SUR L'ACTION EN CONTREFAÇON**

A titre principal,

**DIRE ET JUGER** que lorsque des faits de contrefaçons sont reprochés à une personne autre que le fabricant des produits, il appartient au demandeur pour rechercher sa responsabilité de rapporter la preuve de ce que l'auteur de ces agissements a agi en connaissance de cause.

**CONSTATER** que la société ISERMATIC ne rapporte pas cette preuve à l'encontre de la société MATEL GROUP.

En conséquence,

**DIRE ET JUGER**, à supposer que le tribunal juge que les produits litigieux étaient des contrefaçons, que la société MATEL GROUP n'en avait pas connaissance.

**DÉBOUTER** la société ISERMATIC de ses demandes dirigées contre la société MATEL GROUP.

A titre subsidiaire,

**DÉCLARER** nuls les brevets invoqués par la société ISERMATIC en ce que les produits qu'elle a entendu protéger ne sont pas des inventions nouvelles impliquant une activité inventive.

**REJETER** l'action en contrefaçon de la société ISERMATIC.

A titre très subsidiaire,

**CONSTATER** que la société ISERMATIC ne justifie pas des actes de contrefaçon imputés à la société MATEL GROUP.

A titre infiniment subsidiaire,  
CONDAMNER la société MODULAR SIGNS à relever et garantir la société MATEL GROUP de toute condamnation prononcée à son encontre.

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER que la société ISERMATIC ne justifie pas de son préjudice.

DÉBOUTER purement et simplement la société ISERMATIC de ses demandes de dommages et intérêts.

**SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE**

A titre principal,

DIRE ET JUGER que la société ISERMATIC ne rapporte pas la preuve d'actes de concurrence déloyale de la part de la société MATEL GROUP.

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société MODULAR SIGNS à relever et garantir la société MATEL GROUP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Reconventionnellement,

CONDAMNER la société ISERMATIC au paiement d'une somme de 6.000 euros à la société MATEL GROUP en réparation du préjudice causé par l'engagement de la présente procédure et par la saisie pratiquée dans les locaux de la société MATEL GROUP.

CONDAMNER la société ISERMATIC à payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

**Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2015 la société MODULAR SIGNS demande au tribunal de :**

Vu les articles L 615-5, R 615-2-1 et R 615-3 du code de la propriété intellectuelle,

A titre principal,

Déclarer nulle la saisie-contrefaçon du 11 avril 2013.

En toute hypothèse,

Déclarer nuls les brevets invoqués par la société ISERMATIC SYSTEMES pour défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive.

A titre subsidiaire,

Constater que la société ISERMATIC SYSTEMES ne rapporte pas la preuve des prétendus actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale qu'elle impute à la société MODULAR SIGNS.

Débouter la société ISERMATIC SYSTEMES de toutes ses prétentions à l'égard de la société MODULAR SIGNS.

Débouter la société MATEL GROUP de ses prétentions à l'égard de la société MODULAR SIGNS.

Condamner la société ISERMATIC SYSTEMES à payer à la société MODULAR SIGNS 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société ISERMATIC SYSTEMES aux dépens distraits au profit de Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat à la Cour, sur son affirmation de droit.

La clôture avait été prononcée le 3 novembre 2015 mais a été rabattue à l'audience du 8 février 2016 pour accueillir les e-conclusions n°7 de la société ISERMATIC SYSTEMES , les autres parties ne s'étant pas opposées à ce rabat.

La clôture a été prononcée de nouveau à l'audience.

### **MOTIFS**

#### ***Sur la demande tendant à voir écarter la pièce intitulée « demande de brevet du 26 janvier 1989 ».***

Il convient de constater que la société ISERMATIC SYSTEMES a maintenu dans le dispositif la demande tendant à voir écarter la pièce intitulée « demande de brevet du 26 janvier 1989 » alors qu'elle avait expressément abandonné cette demande lors de l'audience au cours de laquelle la réouverture des débats a été ordonnée.

De surcroît, cette pièce est visée dans le dépôt des deux brevets de la société ISERMATIC SYSTEMES qui la connaît donc parfaitement bien et a été débattue par les parties dans leurs conclusions prises après la réouverture des débats de sorte que cette demande est sans objet.

#### ***Sur la validité de la saisie-contrefaçon du 11 avril 2013***

La société MATEL GROUP indique avoir renoncé à son moyen de nullité des opérations de saisie-contrefaçon en raison du non respect du délai prévu à l'article L. 615-15 du code de propriété intellectuelle pour engager l'action au fond.

La société MODULAR SIGNS et la société MATEL GROUP sollicitent la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 avril au motif que l'huissier n'aurait pas laissé un temps suffisant au saisi pour comprendre les mesures autorisées par le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon.

La société ISERMATIC SYSTEMES répond qu'un délai suffisant a été observé par l'huissier de justice avant d'entreprendre les opérations de saisie-contrefaçon qui sont parfaitement régulières.

#### **Sur ce**

L'article R 615-2-1 du code de la propriété intellectuelle en son alinéa 2 dispose :

« A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie. »

La nullité visée à l'article R 615-2-1 du code de la propriété intellectuelle est une nullité de forme.

Conformément à l'article 175 du code de procédure civile combiné avec les articles 112 et 114 du code de procédure civile, les nullités doivent faire grief à celui qui les invoque.

15

En l'espèce, la signification de l'ordonnance autorisant de faire pratiquer la contrefaçon a eu lieu le 11 avril 2013 à 15 heures et 11 minutes et les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté à 15 heures et 22 minutes.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, le délai laissé par l'huissier entre la notification de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon est suffisant et a laissé un délai raisonnable aux représentants de la société MATEL GROUP pour prendre connaissance de l'étendue et des limites des opérations autorisées par le juge des requêtes.

Madame Marie-Agnès ROUSSEL assistante de direction, que l'huissier a trouvé sur place a d'ailleurs eu le temps de prévenir monsieur Patrick VESSILIER, responsable technique au sein de la société MATEL GROUP.

Aucun élément n'est versé au débat étayant le fait que les représentants de la société MATEL GROUP n'auraient pas eu le temps de prendre pleinement connaissance des motifs justifiant la mesure et de l'étendue des investigations autorisées et ce d'autant que la requête visait les profilés de fixation pour toile tendue et les revendications des brevets EP 792 et FR 710; que l'ordonnance elle-même n'était composée que de quatre pages.

En conséquence, la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 11 avril 2013 qui a eu lieu au sein de la société MATEL GROUP sera rejetée.

### ***Sur l'absence de mise en connaissance de cause de la société MATEL GROUP***

La société MATEL GROUP fait valoir qu'elle n'a qu'une activité de vendeur des profilés litigieux et qu'elle ne peut être poursuivie pour des faits de contrefaçon de brevet avant d'avoir été mise en connaissance de cause conformément aux dispositions de l'article  
Elle sollicite en conséquence le débouté de l'ensemble des demandes en contrefaçon formées à son encontre parla société ISERMATIC SYSTEMES.

La société MODULAR SIGNS prétend quant à elle qu'elle ne fabrique pas les joncs litigieux, qu'elle ne fait que les revendre à la société MATEL GROUP après les avoir achetés à la société de droit espagnol CENTRO DEL ROTULO avec laquelle la société ISERMATIC SYSTEMES a signé un accord de production sous licence.

La société ISERMATIC SYSTEMES répond que la mise en cause de la société MODULAR SIGNS et de la société MATEL GROUP n'est pas nécessaire car elles ne sont pas atraites dans la cause en leur qualité de vendeurs mais d'importateurs des produits litigieux.

16

**Sur ce**

L'article L615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose :  
"Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon.  
La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur."

Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause."

S'il est exact qu'un titulaire de brevet doit justifier qu'un vendeur auquel sont reprochés des actes de contrefaçon du brevet, avait connaissance de l'existence du brevet opposé et qu'il a commercialisé ces matériels litigieux, en l'espèce, la société ISERMATIC SYSTEMES reproche à la société MODULAR SIGNS et à la société MATEL GROUP des actes d'importation des produits contrefaisants.

Les actes d'importation ne sont pas visés dans l'alinéa 3 de l'article L615-1 du code de la propriété intellectuelle de sorte que l'exception de mise en connaissance de cause opposée par la société MODULAR SIGNS et la société MATEL GROUP est mal fondée.

***Sur la portée des deux brevets européen et français***

La société ISERMATIC SYSTEMES dit être titulaire du brevet européen n° 1 646 792 déposé le 22 juillet 2003 et délivré le 31 décembre 2008 ayant pour titre « profilé pour la fixation d'une toile tendue » ; invention concernant le domaine technique des dispositifs utilisés pour le support d'une toile ou d'une bâche tendue, décorative ou publicitaire et du brevet d'invention français n° 02 07710 (n° de publication 2 840 964), déposé le 14 juin 2002, et délivré le 19 décembre 2003 ayant le même titre, sur la priorité duquel le brevet européen a été déposé.

Or contrairement à ce qu'elle prétend encore dans ses dernières écritures, le brevet EP n° 1 646 792 déposé le 22 juillet 2003 et délivré le 31 décembre 2008 n'a pas été déposé sous priorité du brevet français n° 02 07710 déposé le 14 juin 2002 puisque la date de dépôt du brevet européen est postérieure de plus d'un an à celle du dépôt français.

En conséquence, la question consistant à juger si le brevet EP n° 1 646 792 couvrirait la même invention que le brevet français n° 02 07710 et se substituait à celui-ci est sans objet.

En revanche, le brevet français n° 02 07710 constitue une antériorité opposable au brevet EP n° 1 646 792 au titre de la nouveauté exclusivement par application des articles L611-1 et L 611-14 du code de la propriété intellectuelle.

### Sur la portée du brevet français n° 02 07710

Le brevet français n° 02 07710 a pour intitulé “profilé pour la fixation d’une toile tendue” ; il concerne le domaine technique des structures porteuses pour tendre une toile.

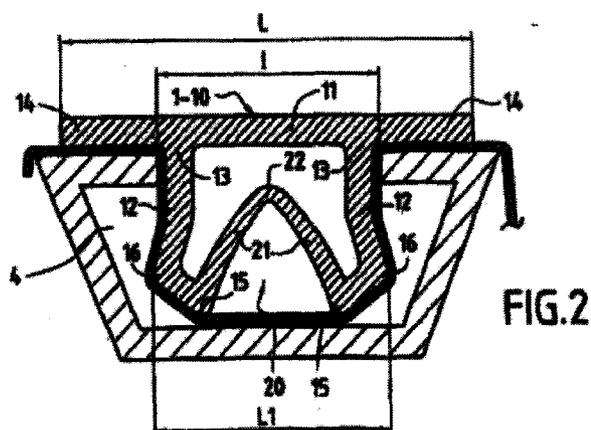
Il indique que sont connus des structures porteuses pourvues d’au moins une gorge périphérique dans laquelle est engagée une baguette afin d’y bloquer une toile ou une bâche tendue qui se trouve disposée à l’intérieur de la gorge interposée entre cette dernière et la baguette d’immobilisation et cite comme art antérieur le plus proche le brevet EP 487.

Il rappelle à partir de la ligne 10 page 1 que ce document enseigne une baguette constituée par un ou plusieurs tronçons d’un profilé qui comprend une âme à partir de laquelle s’étendent au moins deux ailes élastiquement déformables sensiblement parallèles entre elles et distantes l’une de l’autre.

Il précise ligne 19 page 1 que le problème rencontré est qu’à l’usage ce profilé ne permet pas dans certaines circonstances d’assurer une fixation de la bâche tendue présentant une résistance suffisante à l’arrachement et que l’invention a pour but de remédier à ce problème en proposant un nouveau profilé qui offre une meilleure résistance à l’arrachement.

La revendication 1 du brevet français 02 07710 est donc rédigée comme suit :

« Profilé pour l’immobilisation d’une toile, bâche ou analogue dans une gorge d’une structure porteuse, profilé comprenant une âme (11) à partir de laquelle s’étendent au moins deux ailes (12) élastiquement déformables, sensiblement parallèles entre elles et distantes l’une de l’autre, **caractérisé en ce** qu’il comprend des moyens de renfort (20) élastiquement déformables interposés entre les ailes (12) ».



### Sur la portée du brevet EP n° 1 646 792

Le brevet EP n° 1 646 792 a pour intitulé “profilé pour la fixation d’une toile tendue” ; il concerne le domaine technique des structures porteuses pour tendre une toile.

Il indique que sont connues des structures porteuses pourvues d’au moins une gorge périphérique dans laquelle est engagée une baguette afin d’y bloquer une toile ou une bâche tendue qui se trouve disposée à l’intérieur de la gorge interposée entre cette dernière et la baguette d’immobilisation et cite comme art antérieur le plus proche le brevet EP 487.

Il rappelle que ce document enseigne une baguette constituée par un ou plusieurs tronçons d’un profilé qui comprend une âme à partir de laquelle s’étendent au moins deux ailes élastiquement déformables sensiblement parallèles entre elles et distantes l’une de l’autre.

Il précise que le problème rencontré est qu’à l’usage ce profilé ne permet pas dans certaines circonstances d’assurer une fixation de la bâche tendue présentant une résistance suffisante à l’arrachement et que l’invention a pour but de remédier à ce problème en proposant un nouveau profilé qui offre une meilleure résistance à l’arrachement.

Il cite également le brevet US 5 076 033 [paragraphe 008] qui propose un profilé comprenant une âme à partir de laquelle s’étendent au moins deux ailes élastiquement déformables, sensiblement parallèles entre elles et distantes l’une de l’autre comprenant un élément élastiquement déformable interposé parallèlement à l’âme entre les ailes d’immobilisation.

De façon assez curieuse, il ne cite pas le brevet français de la déposante étudié plus haut.

Il indique que le problème posé par cet élément de renfort est que s’il permet effectivement d’augmenter la raideur des ailes et donc la résistance à l’arrachement de la fixation obtenue par l’insertion du profilé dans une gorge de forme complémentaire, il nécessite un effort particulièrement important lors de l’insertion du profilé, effort qui peut s’avérer rédhibitoire.

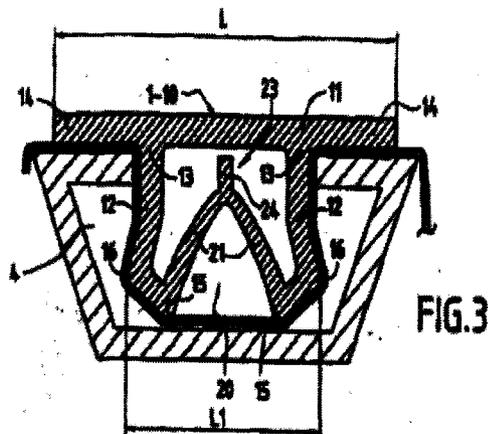
Le but de l’invention est donc de proposer un profilé offrant un compromis entre la résistance à l’arrachement et la résistance à l’insertion.

La revendication 1 du brevet européen 1 646 792 est donc rédigé comme suit :

« Profilé pour l’immobilisation d’une toile, bâche ou analogue dans une gorge d’une structure porteuse, profilé comprenant une âme (11) à partir de laquelle s’étendent au moins deux ailes (12) élastiquement déformables, sensiblement parallèles entre elles et distantes l’une de l’autre et des moyens de renfort (20) élastiquement déformables interposés entre les ailes (12), **caractérisé en ce que** les moyens de renfort (20) comprennent au moins une entretoise arquée (21) reliant les deux ailes (12), la concavité de l’entretoise (21) étant orientée à l’opposé de l’âme, et en ce qu’il

comprend des moyens de butée (23) destinés à limiter les mouvements de l'entretoise (21). »

La figure ci-dessous illustre parfaitement les caractéristiques revendiquées.



### ***Sur la validité du brevet français n° 02 07710***

Les sociétés défenderesses font valoir que le brevet américain US 5 076 033 du 31 décembre 1991 répond déjà à la problématique de la résistance du jonc en ajoutant une entretoise entre les deux ailes déformables et qu'en conséquence le brevet français n° 02 07710 n'est ni nouveau ni inventif.

La société ISERMATIC SYSTEMES répond qu'elle ne conteste pas que le brevet français n° 02 07710 est un brevet d'amélioration d'un brevet préexistant cité dans la description même de la demande de brevet mais que pour autant cette amélioration n'est pas mentionnée dans le brevet EP 487 de sorte que la condition de nouveauté est remplie et enfin que si cette amélioration est de faible importance, elle n'en demeure pas moins effective.

### **Sur ce**

### **Sur la nouveauté**

L'article L 611-11 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

Pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver toute entière, dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

15

En l'espèce, il n'est pas contesté que le brevet EP 487 enseigne moins deux ailes élastiquement déformables, sensiblement parallèles entre elles et distantes l'une de l'autre mais ne propose à aucun moment un moyen de renfort élastiquement déformable interposé entre les deux ailes de sorte que la condition de nouveauté est remplie au regard de ce brevet.

Le brevet américain US 5 076 033 du 31 décembre 1991 concerne des structures porteuses permettant de tendre une voile et de joindre différentes parties de la structure avec des attaches appropriées. Le domaine technique est donc exactement le même.

La figure 1 de ce brevet montre que la bâche est glissée dans la gorge d'une structure porteuse plus complexe que celle figurant à la figure 2 du brevet français n° 02 07710 et un profilé constitué d'une âme mais surtout d'un corps plein qui implique que le profilé se glisse dans toute la longueur de la gorge et non qu'il se clipse ; dans cette figure il n'existe donc pas d'ailes déformables et pour immobiliser la toile il est nécessaire d'utiliser des sortes de tenons.

Les autres figures montrent les mêmes attaches et les mêmes profilés.

En conséquence, la condition de nouveauté est également remplie au regard de cette antériorité.

#### **Sur l'activité inventive**

L'article L 611-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique.

Les sociétés défenderesses se contentent d'indiquer que l'homme du métier aurait facilement penser à placer une entretoise entre les deux ailes élastiquement déformables pour assurer un meilleur maintien de la toile et éviter son arrachement.

Ce faisant elles ne définissent pas l'homme du métier et n'expliquent pas quelles sont ses connaissances et ce qui aurait pu l'amener à placer une entretoise entre les ailes de sorte que leur moyen de nullité pour la revendication 1 sera rejeté.

La revendication 1 étant jugée valable, les autres revendications 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 opposées aux sociétés défenderesses qui en sont dépendantes sont également valables.

#### **Sur la validité du brevet EP n° 1 646 792**

Les sociétés défenderesses prétendent que le brevet français n° 02 07710 et le brevet EP n° 1 646 792 sont nuls pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, le premier au regard de la demande de brevet européen n° 487 déposée le 26 janvier 1989 et cité dans les deux brevets et le second au regard de l'antériorité que constitue le brevet français n° 02 07710.

Elles soutiennent que l'homme du métier maîtrisant ce type de dispositif et face au problème de la solidité du montage, aurait immédiatement pensé à ajouter, dans l'espace compris entre les deux ailes, une pièce rigide afin de maintenir les deux ailes, que le simple ajout de cette entretoise ne peut donc caractériser une activité inventive.

La société ISERMATIC SYSTEMES répond que ce brevet est également une amélioration de l'état de la technique mais qu'il est nouveau et inventif pour répondre à un autre problème.

### **Sur ce**

L'article 54 de la Convention sur le brevet européen définit la nouveauté comme suit :

*“Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique”.*

L'article 56 de la même convention dispose :

*“Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l'homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique”.*

Il a déjà été dit plus haut que le brevet français n° 02 07710 ne pouvait être opposé qu'au titre de la nouveauté.

Si le brevet français n° 02 07710 enseigne des moyens de renfort comprenant une entretoise arquée (figures 2, 3 et 4) reliant les deux ailes, il ne donne aucune indication sur la concavité de l'entretoise orientée à l'opposé de l'âme ni sur les moyens de butée destinés à limiter les mouvements de l'entretoise.

En conséquence, la condition de nouveauté du brevet EP n° 1 646 792 est remplie.

Il a déjà été dit plus haut que le brevet américain US 5 076 033 du 31 décembre 1991 n'était pas destructeur de nouveauté du brevet français n° 02 07710 et donc il ne l'est pas davantage du brevet EP n° 1 646 792.

S'agissant de l'activité inventive, il convient de rappeler que les sociétés défenderesses ne donnent aucun élément permettant de comprendre ce qui aurait amené l'homme de métier à ajouter un moyen de butée pour limiter les mouvements de l'entretoise de sorte que la condition d'activité inventive est remplie également.

La revendication 1 du brevet EP n° 1 646 792 étant jugée valable, les autres revendications 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 opposées qui en sont dépendantes sont également valables.

### ***Sur la contrefaçon alléguée.***

La société ISERMATIC SYSTEMES prétend que la société MATEL GROUP et la société MODULAR SIGNS sont toutes importatrices des joncs litigieux qui reproduisent les revendications de son brevet.

La société MATEL GROUP et la société MODULAR SIGNS répondent que les joncs vendus par la société MODULAR SIGNS à la société MATEL GROUP en direction du marché français le sont avec l'accord de la société ISERMATIC SYSTEMES en vertu de contrats conclus avec la société CENTRO DEL ROTULO de sorte qu'il ne peut exister de contrefaçon.

Sur ce

Il n'est pas contesté que les joncs vendus par la société MODULAR SIGNS et la société MATEL GROUP reproduisent les revendications des brevets EP n° 1 646 792 et brevet français n° 02 07710 qui leur sont opposées.

Cependant, la société ISERMATIC SYSTEMES a conclu le 1<sup>er</sup> septembre 2001, un contrat de distribution avec la société de droit espagnol CENTRO DEL ROTULO.

Aux termes de ce contrat, la société ISERMATIC a autorisé la société CENTRO DEL ROTULO à distribuer, en exclusivité en Espagne et sans exclusivité au Portugal, en France, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Suisse et en Belgique, les produits de la gamme CRYSTAL, définis au paragraphe C dont il est dit qu'ils sont fabriqués partiellement sous licence en Espagne.

Il est expressément prévu que la société ISERMATIC se réserve le droit de faire évoluer cette gamme (deuxième alinéa de l'article 1 du contrat).

Les joncs renforcés objet des brevets et commercialisés sous la référence CRYSTAL, ce qui est indiqué dans les conclusions de la société ISERMATIC SYSTEMES, sont donc entrés dans le périmètre du contrat de distribution.

Ce contrat était conclu pour deux ans et était reconduit par tacite reconduction d'année en année.

La société ISERMATIC SYSTEMES ne rapporte pas la preuve de ce que ce contrat aurait été dénoncé.

Ce contrat laissait la possibilité à la société CENTRO DEL ROTULO de consentir une sous-distribution.

Par contrat du 2 mai 2009, la société CENTRO DEL ROTULO a accordé à la société SIGNCOMP MODULAR SIGNS qui dit être devenue la société MODULAR SIGNS la distribution de son entier catalogue dont font partie les produits de la gamme CRYSTAL, ainsi que précisé à l'article 6 du contrat.

Le territoire concerné par cette sous distribution non exclusive englobe notamment la France et l'Espagne.

La société MODULAR SIGNS était donc autorisée à distribuer les produits de la gamme CRYSTAL, objet des brevets ISERMATIC, notamment sur le territoire espagnol et français.

La société MODULAR SIGNS prétend que dès 2004, la société ISERMATIC a transmis à la société CENTRO DEL ROTULO les plans de fabrication de profilés de la gamme CRYSTAL aux fins de

fabrication par cette dernière, qui était en droit de procéder à cette fabrication et les produits fabriqués ont pu être mélangés aux produits fabriqués par ISERMATIC.

Si cette affirmation n'est étayée par aucune pièce mise au débat par la société MODULAR SIGNS, il résulte du procès-verbal de constat diligenté le 28 janvier 2013 à la requête de la société ISERMATIC SYSTEMES elle-même que cette dernière avait confié à la société MODULAR SIGNS un contrat de distribution exclusive qu'elle aurait dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 1<sup>er</sup> février 2011; que dans le cadre de ce contrat, elle aurait remis toutes ses documentations techniques et commerciales.

Or, la société MODULAR SIGNS ne prétend pas avoir eu un contrat de distribution exclusive directement avec la société ISERMATIC SYSTEMES bien qu'elle verse au débat des factures datant de 2010 émises par la société ISERMATIC SYSTEMES et désignant la société MODULAR SIGNS comme acquéreur. De plus ce contrat de distribution exclusive serait incompatible avec celui signé avec la société CENTRO DEL ROTULO en 2001 et dont il n'est nullement rapporté la preuve qu'il aurait été dénoncé.

Est donc rapportée la preuve que la société MODULAR SIGNS avait l'autorisation de distribuer les jones litigieux soit du fait du contrat conclu avec la société CENTRO DEL ROTULO en 2009 soit du fait d'un contrat de distribution conclu directement avec la société ISERMATIC SYSTEMES et dont la dénonciation n'est pas rapportée.

Enfin la société ISERMATIC SYSTEMES est désormais inscrite au rcs de Vienne sous le numéro B 479 216 467 et est titulaire des brevets résulte de la fusion de l'ancienne société ISERMATIC SYSTEMES inscrite sous le n° 404938516 et d'une société SURIMPRESSION toutes deux dirigées par la même personne ; la nouvelle société ISERMATIC SYSTEMES a conservé le numéro rcs de la société SURIMPRESSION qui a changé de dénomination sociale.

L'ancienne société ISERMATIC SYSTEMES a été radiée le 23 juin 2010.

Cette nouvelle société ISERMATIC SYSTEMES dispose donc de toutes les archives de l'ancienne société ISERMATIC SYSTEMES et peut tout à fait mettre au débat le contrat qu'elle aurait conclu avec la société MODULAR SIGNS ; elle détient également l'éventuelle dénonciation du contrat qu'elle date du 1<sup>er</sup> février 2011 c'est-à-dire après la fusion inscrite au Registre National des Brevets.

Enfin, la société ISERMATIC SYSTEMES ne donne aucun élément sur les flux de vente ayant existé entre elle et la société MODULAR SIGNS depuis 2010, ni avec ceux ayant existé avec la société MATEL GROUP depuis 2010 ce qui permettrait au tribunal de comprendre s'il y a eu une baisse de son chiffre d'affaires.

Les factures mises au débat par la société MODULAR SIGNS portent toutes le numéro siret de l'ancienne société ISERMATIC SYSTEMES.

Cependant la lecture du contrat signé entre la société ISERMATIC SYSTEMES et la société CENTRO DEL ROTULO montre en son article 6 et faisant référence à un autre contrat signé entre une société Hydro Aluminio La Roca, la société ISERMATIC SYSTEMES et la société CENTRO DEL ROTULO, contrat qui n'est pas versé au débat par la société ISERMATIC SYSTEMES, que "tous les nouveaux profilés proposés par la société ISERMATIC SYSTEMES ou la société CENTRO DEL ROTULO ainsi que les profilés déjà existants pourront être fabriqués par la société Hydro Aluminio La Roca, avec le paiement de royalties convenus et conformité préalable du plan de chaque profilé par société ISERMATIC SYSTEMES."

Suit un barème des royalties pour chaque profilé fabriqué en Espagne.

Ainsi il est suffisamment établi que la société CENTRO DEL ROTULO a l'autorisation de fabriquer des profilés CRYSTAL en Espagne dans le cadre de l'accord conclu avec la société ISERMATIC SYSTEMES et en référence avec un autre contrat qui n'est pas versé au débat.

En conséquence, faute de verser au débat les documents pertinents qui permettraient au tribunal de vérifier les relations ayant existé entre la société ISERMATIC SYSTEMES et la société CENTRO DEL ROTULO, la société ISERMATIC SYSTEMES est mal fondée en ses demandes de contrefaçon puisque le présent tribunal ne peut juger si le fondement allégué par la société ISERMATIC SYSTEMES est correct, s'il s'agit de contrefaçon ou de mauvaise exécution d'un contrat.

La société ISERMATIC SYSTEMES sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon.

### ***Sur la concurrence déloyale***

La société ISERMATIC SYSTEMES prétend que la société MATEL GROUP et la société MODULAR SIGNS pillent la documentation technique et les catalogues d'ISERMATIC, cela sans vergogne, pour se placer dans son sillage commercial et entretenir une confusion délibérée chez ses clients, que les références des produits sont quasiment les mêmes et ce de façon systématique, que les extraits des catalogues MATEL et ISERMATIC établissent ce fait, que les documentations techniques d'ISERMATIC, datant de 2003, montrent les correspondances entre les deux références :

les noms des profilés et accessoires sont dans 99% des cas les mêmes à une lettre près les schémas dans le catalogue MATEL proviennent de la notice technique d'ISERMATIC ;

les explications et recommandations sont les mêmes ;

les dimensions des profilés sont les mêmes.

La société ISERMATIC SYSTEMES indique cela se comprend si on se rappelle que la société MATEL GROUP a été son distributeur pendant quelque temps. S'agissant de la société MODULAR SIGNS, la société ISERMATIC SYSTEMES verse au débat le catalogue 2012 de la société MODULAR SIGNS qui reprendrait selon elle son propre catalogue.

### ***Sur ce***

15

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Il convient de dire que comme pour les actes de contrefaçon, la société ISERMATIC SYSTEMES fait l'économie de produire au débat les documents permettant d'établir la date et la durée des relations ayant existé entre elle et la société MATEL GROUP dont elle prétend qu'elle a été son distributeur mais sans l'établir ; que l'absence de précision sur la date à laquelle les relations auraient pris fin, ne permet pas de dire si les références sont reproduites parce que la société MATEL GROUP commercialisent les produits ISERMATIC de sorte que cette reproduction est nécessaire ou si ces références auraient perduré malgré la fin des relations commerciales.

De la même façon aucun élément n'est mis au débat au sujet des relations commerciales avec la société MODULAR SIGNS de sorte que là encore la demande en concurrence déloyale de la société ISERMATIC SYSTEMES est mal fondée.

La société ISERMATIC SYSTEMES sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en concurrence déloyale.

### ***Sur les demandes reconventionnelles***

La demande en garantie formée par la société MATEL GROUP à l'encontre de la société MODULAR SIGNS est sans objet.

La société MATEL GROUP forme une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du fait de l'action diligentée à son encontre et de la saisie-contrefaçon inutile effectuée dans ses locaux le 11 avril 2013.

### **Sur ce**

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 grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société ISERMATIC SYSTEMES, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et d'établir

l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Enfin en faisant diligenter une saisie-contrefaçon sur la base de ses deux brevets, la société ISERMATIC SYSTEMES n'a pas commis d'abus de droit.

La société MATEL GROUP sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

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

Les conditions sont réunies pour allouer à la société MODULAR SIGNS et à la société MATEL GROUP la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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

### **PAR CES MOTIFS**

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

Constate que la demande tendant à voir écarter la pièce intitulée "demande de brevet du 26 janvier 1989", a été abandonnée à l'audience du 7 octobre 2014 et est donc sans objet.

Déboute la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 11 avril 2013 qui a eu lieu au sein de la société MATEL GROUP.

Déboute la société MODULAR SIGNS et la société MATEL GROUP de leur demande de nullité pour défaut de nouveauté et d'activité inventive des revendications , 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 du brevet français n° 02 07710 et des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du brevet EP n° 1 646 792 dont la société ISERMATIC SYSTEMES est titulaire.

Déboute la société ISERMATIC SYSTEMES de ses demandes en contrefaçon de ses brevets européen 1 646 792 et du brevet français 02 07710 formées à l'encontre de la société MODULAR SIGNS et de la société MATEL GROUP.

Déboute la société ISERMATIC SYSTEMES de ses demandes en concurrence déloyale formées à l'encontre de la société MODULAR SIGNS et de la société MATEL GROUP.

Déboute la société MATEL GROUP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dit sans objet la demande de garantie formée par la société MATEL GROUP à l'encontre de la société MODULAR SIGNS.

Condamne la société ISERMATIC SYSTEMES à payer à la société MODULAR SIGNS et à la société MATEL GROUP la somme de 5.000

euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société ISERMATIC SYSTEMES aux dépens dont distraction au profit de distraits au profit de Maître Carole JOSEPH-WATRIN, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

**Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2016**

**Le Greffier**



**Le Président**

