TGI PARIS 12 FEVRIER 1990
TGI PARIS 19 MARS 1990
Aff.STANLEY c. CASTEL-AGRAF
B.E.O.118.177
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1990.II.5

## GUIDE DE LECTURE

- INTERDICTION PROVISOIRE DE CONTREFACON : Action en contrefaçon tardive **

- COMMUNICATION FORCEE DE PIECES DU DOSSIER **

## I - LES FAITS

| | | |
|---|---|---|
| - 7 février 1983 | : | La Société américaine STANLEY BOSTITCH dépose un brevet japonais sur *"un assemblage enroulé d'organes de fixation tel que des clous ainsi qu'une machine de fixation automatique"*. |
| - 23 février 1984 | : | STANLEY dépose le brevet européen 0.118 177. |
| - 2 décembre 1987 | : | Le brevet européen est délivré. |
| - juillet 1986 | : | La Société LEICHNAM commence la commercialisation de dispositifs voisins. |
| - 1987 | : | BOSTITCH et LEICHNAM engagent des pourparlers pour le "rachat" de la seconde par la première qui se serait, donc, informée sur les productions de cette entreprise. |
| - 18 mai 1989 | : | BOSTITCH fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de LEICHNAM. |
| - 30 mai 1989 | : | BOSTITCH assigne LEICHNAM en contrefaçon. |
| - 30 octobre 1989 | : | BOSTITCH assigne LEICHNAM devant le juge des référés en interdiction provisoire de la contrefaçon conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi des brevets. |
| - | : | LEICHNAM réplique en demandant l'irrecevabilité de la demande<br>. pour introduction tardive de l'action en contrefaçon,<br>. pour défaut de preuve d'un préjudice difficilement réparable,<br>. pour contestation sérieuse de l'action en contrefaçon à raison de la demande reconventionnelle en annulation du brevet pour défaut d'activité inventive. |
| - 12 février 1990 | : | TGI PARIS (référé) rejette la demande. |
| - | : | LEICHNAM demande la communication forcée de documents de la procédure US de délivrance du brevet correspondant. |
| - 19 mars 1990 | : | TGI PARIS refuse d'ordonner la communication forcée de pièces de la procédure US de délivrance. |

## II - LE DROIT

### PREMIER PROBLEME (Recevabilité de l'action en interdiction)

*A - LE PROBLEME*

*1°) Prétention des parties*

a) Le demandeur en irrecevabilité (Leichnam)

prétend que l'action est irrecevable parce que l'action (principale) en contrefaçon a été engagée de manière tardive.

b) Le défendeur en irrecevabilité (Bostitch)

prétend que l'action est recevable même si l'action (principale) en contrefaçon a été engagée de manière tardive.

*2°) Enoncé du problème*

L'action est-elle recevable parce que l'action (principale) en contrefaçon a été engagée de manière tardive ?

*B - LA SOLUTION*

*1°) Enoncé de la solution*

> *"Attendu qu'il suit que la société Bostitch connaissait l'existence des rouleaux à clous prétendument contrefaisants, distribués par la société Leichnam depuis mars 1987...*
> *Attendu que les demandeurs qui ont eu connaissance depuis mars 1987 de la vente en France de rouleaux de clous prétendument contrefaisants n'ont introduit l'action en contrefaçon que le 30 mai 1989 alors :*
> *. que cette action leur était ouverte depuis la publication de la traduction en français des revendications de la demande de brevet européen, soit au plus tard le 2 décembre 1987;*
> *. que le bref délai n'a donc pas été respecté;*
> *. que leur action en interdiction provisoire de la contrefaçon n'est pas recevable".*

*2°) Commentaire de la solution*

A supposer les éléments de fait rapportés en l'espèce avérés, la solution retenue par le Tribunal doit être approuvée.

La décision mérite d'être signalée dans la mesure où c'est, à notre connaissance, la première fois que le moyen d'irrecevabilité ici retenu était invoqué.

**DEUXIEME PROBLEME (Communication forcée de documents)**

Le jugement du 19 mars 1990 refuse d'ordonner au demandeur principal en contrefaçon la communication forcée de certaines pièces de la procédure US de délivrance du brevet américain correspondant :

> *"Il ne saurait en conséquence être exigé des demandeurs, qui ne se prévalent pas, dans cette instance, de la procédure américaine, une telle production qui n'aurait pour but que de suppléer à la carence des défenderesses à qui incombe la charge de la preuve de la nullité du brevet; qu'il s'ensuit que cette demande de communication de pièces sera rejetée".*

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE PARIS

REF 243 /90

N° 1

**JUGEMENT**

rendu en état de référé (article 487 du Nouveau Code de Procédure Civile), du 12 FEVRIER 1990, par le Tribunal de Grande Instance de PARIS composé de :

**Madame Nicole ANTOINE, Vice-Président**

**Madame Geneviève REGNIEZ, Juge**

**Madame Laurence BERMANN, Juge**

assisté de Brigitte FAILLOT, Greffier.

dans l'instance opposant :

**LA SOCIETE STANLEY BOSTITCH INC.**
East Greenwich, RHODE ISLAND 02818 U.S.A.

**LA SOCIETE DE FABRICATIONS BOSTITCH**
88360 Maxonchamp, commune de Rupt-Sur-Moselle

**LA SOCIETE STANLEY BOSTITCH**
112, Avenue Charles de Gaulle 91420 MORANGIS

Maître TOURAILLE, Avocat B.354

**à :**

**LA SOCIETE CASTEL-AGRAF**
Chateau Gontier, Zone Industrielle d'Azé Bélitourne 53200

**LA SOCIETE LEICHNAM S.A.**
67000 HAGUENAU, 87, Rue Ferme Falck

Me DUJONCQUOY, Avocat
Me BLAUSTEIN, Avocat

Pe Stanger

A 30

LA SOCIETE TREFIL ARBED
87, Rue de la Boétie 75008 PARIS

Me FASSINA, Avocat
Me STENGER, Avocat

LA SOCIETE TRIM INTERNATIONAL Inc.
South Fuhsing RD - Täpeï PO Box 53-095 Taïpeï TAIWAN

NON COMPARANTE

LA SOCIETE GENERAL NAIL Co Ldt
Kaohsiung TAIWAN

NON COMPARANTE

LE TRIBUNAL,

Vu l'assignation du 30 octobre 1989 à la requête de la SOCIETE STANLEY BOSTITCH Inc., de la SOCIETE FABRICATIONS BOSTITCH et de la SOCIETE STANLEY BOSTITCH S.A. tendant à faire défense à la SOCIETE CASTEL AGRAF, à la SOCIETE LEICHNAM, à la SOCIETE TREFIL ARBED, à la SOCIETE TRIM INTERNATIONAL et à la SOCIETE GENERAL NAIL, d'importer, de fabriquer, de détenir, d'offrir en vente des bobines de clous et pistolets de fixation automatique reproduisant les caractéristiques protégées par le brevet européen n°0.118.177, sous astreinte, conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Vu les écritures en réplique du 9 janvier 1990 par lesquelles la SOCIETE CASTEL AGRAF et LEICHNAM concluent à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande en cessation. Reconventionnellement elles sollicitent condamnation au paiement de la somme de 20.000 francs pour procédure abusive et vexation, outre celle de 30.000 francs au profit de la SOCIETE LEICHNAM et celle de 10.000 francs au profit de la SOCIETE CASTEL AGRAF en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de la SOCIETE TREFIL ARBED tendant aux mêmes fins ;

Vu les conclusions des SOCIETES BOSTITCH du 9 janvier 1990 ;

* * *

Attendu que la SOCIETE STANLEY BOSTITCH Inc. est co-propriétaire du brevet européen 0.118.177 déposé le 23 février 1984 sous la priorité japonaise du 7 février 1983 et dont la délivrance a été publiée au bulletin européen le 2 décembre 1987 ;

Attendu que la SOCIETE FABRICATIONS BOSTITCH et la SOCIETE STANLEY BOSTITCH S.A. sont titulaires d'une licence de fabrication et de vente non exclusive du brevet européen précité en vertu d'un contrat du 24 février 1989 inscrit au registre national des brevets ;

Attendu que ce brevet a pour objet un assemblage enroulé d'organes de fixation tel que des clous ainsi qu'une machine de fixation automatique ;

Attendu que le brevet n° 0.118.177 protége :

1/ assemblage enroulé d'organes de fixations reliés, chaque organe de fixation comportant une tige allongée avec une tête élargie et une extrémité effilée pour facilité l'introduction dans une pièce, ledit grand nombre d'organes de fixation étant reliés en série par des moyens flexibles de liaison afin que les organes de fixation successifs soient paralléles entre eux et dans une orientation similaire, d'un bout à l'autre les uns par rapport aux autres, des organes de fixation réliés étant enroulés en une bobine, caractérisé en ce que dans ladite bobine, les têtes des organes de fixation, dans chaque spire de la bobine, s'étendent globalement au même niveau et les têtes des organes de fixation dans des spires successives s'étendent en alternant périodiquement à un niveau plus élevé et à un niveau moins élevé que celui des têtes des organes de fixation de la spire précédente.

2/ assemblage bobiné selon la revendication 1, caractérisé en ce que pour chaque spire dans ladite bobine, les têtes des organes de fixation de chaque spire adjacente s'étendent à un niveau plus élevé que celui des têtes des organes de fixation de ladite spire ou s'étendent à un niveau moins élevé que celui des têtes des organes de fixation de ladite spire.

3/ assemblage bobiné selon la revendication 2, caractérisé en ce que des spires alternées de la bobine sont au même niveau, afin que le bout de bobine formé par les têtes des organes de fixation au niveau plus élevé et que le bout de bobine formé par les extrémités des organes de fixation au niveau le moins élevé soient globalement plats.

4/ assemblage bobiné selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel lesdits organes de fixation sont des clous.

5/ assemblage bobiné selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel lesdits moyens flexibles de liaison comprennent deux fils métalliques paralléles, soudés transversalement sur les tiges des organes de fixation.

PAGE TROISIEME./.

6/ assemblage bobiné selon la revendication 5 dans lequel lesdits fils métalliques parallèles sont soudés transversalement sur les tiges dans une disposition légérement oblique par rapport à elles.

7/ machine de fixation automatique comprenant un magasin contenant un assemblage bobiné d'organes de fixation selon l'une quelconque des revendications précédentes et des moyens pour éjecter automatiquement tour à tour les organes de fixation dans une pièce.

8/ procédé pour poser un organe de fixation sur un article, consistant à détacher un organe de fixation d'un assemblage bobiné d'organes de fixation selon l'une quelconque des revendications précédentes et à enfoncer l'organe de fixation dans l'article.

Attendu qu'il convient d'observer que selon la revendication 6 les fils métalliques parallèles sont soudés transversalement sur les tiges dans une disposition légérement oblique par rapport à elles, ce qui signifie que les clous sont inclinés.

Attendu qu'à la suite de deux saisies-contrefaçon, l'une opérée le 17 mai 1989 dans les locaux des Etablissements SOMECA, l'autre le 18 mai 1989 dans les locaux de la SOCIETE LEICHNAM les sociétés demanderesses ont par exploit du 30 mai 1989 assigné les société défenderesses devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1 à 8 du brevet 0.118.177 ;

Attendu qu'au soutien de leur demande en cessation de fabrication les SOCIETES BOSTITCH font valoir que l'importation et la vente en France par les sociétés défenderesses de bobines de clous et de pistolets de fixation automatique reproduisant les caractéristiques du brevet 0.118.177 leur causent un préjudice difficilement réparable ;

Attendu qu'en réplique les sociétés défenderesses soutiennent que les sociétés demanderesses ne remplissent pas les conditions expressément prévues à l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968, modifiée par la loi du 27 juin 1984 en ce

l'assignation en référé est tardive, les SOCIETES connaissant depuis longtemps la prétendue contrefaçon de la SOCIETE LEICHNAM, puisque celle-ci avait exposé des bobines de clous IREFIL ARBED dès mars 1987 et que la SOCIETE BOSTITCH, ayant entrepris de racheter la SOCIETE n'était nécessairement sur les productions de son

.../...

- la preuve n'est pas rapportée d'un préjudice difficilement réparable consécutif à la poursuite des prétendus actes de contrefaçon,

- l'action en contrefaçon de la SOCIETE BOSTITCH est sérieusement contestée puisque les sociétés défenderesses soulèvent la nullité de la revendication du Brevet pour défaut d'activité inventives ;

***

**Sur la recevabilité**

Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 54 nouveau de 1984 "la demande d'interdiction n'est admise que "si l'action en contrefaçon a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée" ;

Attendu qu'au soutien de leur moyen d'irrecevabilité les défenderesses versent aux débats différents documents destinés à établir que la Société LEICHNAM vendait sur le marché français, depuis juillet 1986, des rouleaux Tréfil Arbed et que les sociétés BOSTITCH ne pouvaient l'ignorer ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 MAI 1989, dressé dans les locaux de la Société SOMICA que les bobines de clous prétendûment contrefaisantes sont vendus par la Société LEICHNAM sous la référence "pointes coils 16° lisses" ;

Attendu que lors du procès verbal du 18 MAI 1989, dans les locaux de la Société LEICHNAM sous loués à la société CASTEL AGRAF, l'huissier a saisi des factures émanant de TREFIL ARBED sur la fournitures de "pointes coils 16 degrés pour pistolets BOSTITCH ou pour pistolets HITACHI - NV83A" ce qui était porté comme mention sur les colis ou cartons de bobines argués de contrefaçon ;

Attendu que la société TREFIL ARBED a vendu à la société LEICHNAM des rouleaux de clous, sous la référence pointes en coils 16 degrés lisses (535) et des pointes en coils 16 degrés R.S. (536) selon factures des 23 JUILLET 1986, 3 MARS 1987 et 20 JUILLET 1987 ;

Attendu que sous la même référence, la société LEICHNAM a commercialisé ces rouleaux

Attendu qu'exposant au Salon de la Biennale de la Machine à Bois où la société LEICHNAM présentait ses produits en mars 1987, la société BOSTITCH spécialisée, comme les défenderesses, dans le domaine de l'agrafage - clouage - vissage, n'a pu manquer de voir le rouleaux "pointes coils 16 degrés lisses" ;

Attendu qu'il s'ensuit que la société BOSTITCH connaissait l'existence des rouleaux à clous prétenduement contrefaisants, distribués par la société LEICHNAM depuis mars 1987 ;

Attendu que les sociétés BOSTITCH soutiennent que la société LEICHNAM ne rapporte pas la preuve que les rouleaux vendus sous la susdite référence en 1986 étaient les mêmes que ceux saisis en 1989 ;

Attendu que compte tenu de l'identité de référence il appartient aux sociétés demanderesses de démontrer que la société LEICHNAM propose sous la dénomination "pointes coils 16 degrés lisses" d'une part des bobines de clous non contrefaisants qui présentent des clous inclinés, mais disposés selon une structure conique conformément à l'état de la technique antérieure au brevet ; d'autre part des bobines de clous incliné présentant les caractéristiques brevetées ;

Attendu que la photocopie du catalogue TREFIL ARBED, saisi le 18 mai 1989 ne permet pas d'affirmer que dans la structure tronconiques les clous sont inclinés ;

Attendu, en outre, qu'en janvier 1988 la société STANLEY BOSTITCH Inc. a adressé à J. LEICHNAM une lettre d'intention se proposant d'acquérir toutes les actions de la société LEICHNAM et de la société CASTEL AGRAF ; qu'une telle manifestation d'intention implique de la part de la société STANLEY BOSTITCH une connaissance sérieuse des productions des sociétés qu'elle se proposait de racheter et en particulier de l'existence des rouleaux de "pointes coils 16 degrés" ;

Attendu que les tableaux intitulés "Efficacité 88 - 89 Département Pointes" produits par les demanderesses pour établir les conséquences sur leur production de rouleaux référencés FAC de l'apparition sur le marché des rouleaux TREFIL ARBED prétendument contrefaisants, s'ils rendent compte d'une baisse du chiffre d'affaire de la société BOSTITCH, dans ce département, en avril - mai 1989 n'établissent pas pour autant que cette baisse ait été causée par l'arrivée massive sur le marché de rouleaux fabriqués et vendus par les défendeurs au mépris des droits des demandeurs ;

Attendu que les demandeurs qui ont eu connaissance depuis mars 1987 de la vente en France de rouleaux de clous prétendument contrefaisants n'ont introduit l'action en contrefaçon que le 30 mai 1989 alors
- que cette action leur était ouverte depuis la publication de la traduction en français des revendications de la demande de brevet européen, soit au plus tard le 2 décembre 1987 ;
- que le bref délai n'a donc pas été respecté,
- que leur action en interdiction provisoire de la contrefaçon n'est pas recevable.

Attendu que les sociétés demanderesses ont pu se méprendre sur l'étendue de leur droit, qu'il n'est pas établi que la procédure en référé ait été introduite dans l'intention de nuire ou avec une légéreté blamable ; que les défenderesses ne sont pas fondées à solliciter des dommages intérêts pour procédure abusive ;

PAGE SIXIEME./.

Attendu qu'en égard à l'équité, il convient de condamner les sociétés demanderesses in solidum à payer à la SOCIETE LEICHNAM, la somme de 15.000 francs, à la SOCIETE CASTEL AGRAF la somme de 5.000 francs et à la SOCIETE TREFIL ARBED la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

**PAR CES MOTIFS**

LE TRIBUNAL,

Vu l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 27 juin 1984 ;

Déclare les SOCIETES STANLEY BOSTITCH Inc, FABRICATIONS BOSTITCH, et STANLEY BOSTITCH irrecevables à demander le bénéfice des dispositions de l'article 54 précité ;

Condamne les sociétés demanderesses in solidum à payer :

- à la SOCIETE LEICHNAM la somme de 15.000 francs,

- à la SOCIETE CASTEL AGRAF la somme de 5.000 francs,

- à la SOCIETE TREFIF ARBED la somme de 15.000 francs,

en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamnons les sociétés demanderesses aux dépens de la procédure de référé ;

FAIT à PARIS, le 12 FEVRIER 1990.

LE GREFFIER,

Brigitte FAILLOT

LE PRESIDENT,

Nicole ANTOINE

PAGE SEPTIEME ET DERNIERE./

# MINUTE

G 42

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS**

**3°CHAMBRE I° SECTION**

*ORDONNANCE* **RENDUE LE** *I9 MARS I990*

---

**N° du Rôle Général**

*II.736/89*

**Assignation du**
*30 MAI I989*

*CONTREFACON DE BREVET*
A.D.D.
*N° I*

N° 15.
M. Elisabeth André
Maître de conférences
C/ 6 ors
grosse délivrée le 27.3.90
à Touraille
expédition le
à
3 copies le 28.

**DEMANDEUR** : *1) Société STANLEY BOSTITCH INC.*
*société de droit américain organisée selon les lois de l'Etat de Delaware dont le siège est à East Greenwich, Rhode Island, 02818 (U.S.A.)*

*2) Société de FABRICATIONS BOSTITCH*
*S.A. dont le siège est commune de Rupt sur Moselle, 88360 MAXONCHAMP*

*3) Société STANLEY BOSTITCH S.A.R.L. dont le siège est II2 avenue Charles de Gaulle - 9I420 MORANGIS*

*représentées par :*

*Me Yves TOURAILLE, Avocat B 354*

*assistées de :*

*Me Philippe COMBEAU, Avocat Plaidant D I09*

*DEFENDERESSES : 1) Société CASTEL AGRAF S.A. dont le siège social est Zone Industrielle d'Azé Bélitourne 53200 CHATEAU-GONTIER*

*2) Société LEICHNAM S.A. dont le siège social est 87 rue Ferme Falck - 67000 HAGUENEAU*



f.R.

*représentées par :*

*Me Simone DUJONCQUOY-TOTH, Avocat C 54*

*assistée de :*

*Me Renée BLAUSTEIN, Avocat Plaidant*

*3) Société TREFIL ARBED S.A. dont le siège est 87 rue de la Boétie - 75008 PARIS*

*représentée par :*

*Me G. FASSINA, Avocat E 587*

*assistée de :*

*Me STENGER, Avocat Plaidant*

*4) Société TRIM INTERNATIONAL INC dont le siège est South Sfuhsing RD - TAIPEI - P.O. Box 53-095 TAIEPI (TAIWAN)*

*5) Société GENERAL NAIL CO. LTD Kaohsiung - TAIWAN*

*NON REPRESENTEES*

*ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT*
*Madame G. REGNIEZ, ~~Juge de la Mise en Etat,~~*
*assistée de Madame RINGRESSI, Greffier.*

P.R.



P.R.

AUDIENCE DU
I9 MARS I990

3ème CHAMBRE
Ière SECTION

N° I

# MINUTE

G 43

Nous, G. REGNIEZ, Juge de la mise en état

Par écritures du 8 Janvier I990, la S.A. CASTEL AGRAF et la S.A. LEICHNAM défenderesses dans la présente instance sollicitent sur le fondement des articles IO du Code Civil et II alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile la communication par les demandeurs de la Ière lettre officielle sur le mérite de l'invention revendiquée dans la demande de brevet américain correspondant et la liste des documents relevés par l'examinateur américain, ce sous astreinte.

Par écritures du 9 Février I990, la Société STANLEY BOSTITCH INC, la Société de FABRICATIONS BOSTITCH et la Société STANLEY BOSTITCH S.A. s'opposent à cette demande.

Après avoir convoqué les parties et les avoir entendues en leurs plaidoiries et en présence du conseil de la Société TREFIL ARBED S.A.

X

X X

Attendu que, si les parties doivent communiquer tous documents utiles pour contribuer à la manifestation de la vérité et fournir tous éléments de preuve, ce conformément aux dispositions des articles IO du Code Civil et II alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette communication ne doit cependant pas suppléer à la carence d'une partie dans la charge de la preuve.

Attendu qu'en l'espèce, la Société CASTEL AGRAF et la Société LEICHNAM sollicitent la communication de documents établis au cours d'une procédure américaine de demande de brevet, procédure qui n'a pas prospéré.

Attendu que cette demande n'a pour seule finalité que d'utiliser, éventuellement, les arguments retenus pour rejeter aux Etats-Unis la demande de brevet, dans leur demande reconventionnelle en nullité du brevet européen n° O II8 I77 qui leur est opposé dans la présente procédure ;



f.R.

*qu'il ne saurait en conséquence être exigé des demandeurs , qui ne se prévalent pas, dans cette instance, de la procédure américaine, une telle production qui n'aurait pour but que de suppléer à la carence des défenderesses à qui incombent la charge de la preuve de la nullité du brevet ;*

*qu'il s'ensuit que cette demande de communication de pièces sera rejetée.*

*PAR CES MOTIFS*

*Statuant par* ordonnance *réputé contradictoire :*

*Déboutons les Sociétés CASTEL AGRAF et LEICHNAM de leur incident de communication de pièces.*

*Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 2 Avril 1990.*

*Condamnons les Sociétés CASTEL AGRAF et LEICHNAM aux dépens de l'incident.*

*LE JUGE DE LA MISE EN ETAT*
*G. REGNIEZ*

le greffier

1 mot rayé nul.