

TGI PARIS 20 AVRIL 1989
B.E. 0 064 321
Aff.WAVIN c. SILVALLAC
PIBD 1989.462.III.472

DOSSIERS BREVETS 1990.IV.9

GUIDE DE LECTURE

- BREVET EUROPEEN - ACTION EN CONTREFACON - REVOCATION - SURSIS **

I - LES FAITS

- 11 mai 1979 : La société hollandaise WAVIN (WAVN) dépose un brevet néerlandais sur un procédé de fabrication de sacs en plastic et appareil pour sa mise en oeuvre.
- 8 mai 1980 : WAVIN dépose une demande de brevet européen 0.064.321 sous prorité de la demande hollandaise. Le brevet désigne la France et les traductions ont été remises à l'INPI.
- 22 avril 1982 : WAVIN dépose une demande hollandaise sur un autre modèle de sacs.
- 20 avril 1983 : WAVIN dépose une demande de brevet européen 0 092 885 sous priorité de la précédente. Le brevet désigne la France et les traductions ont été remises à l'INPI.
- : La société allemande WINDMOLLER (WINDMOLLER) fabrique et la société française SILVALLAC (SILVALLAC) utilise des appareils voisins.
- 20 avril 1988 : WAVIN fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de SILVALLAC.
- 5 mai 1988 : WAVIN assigne SILVALLAC en contrefaçon par utilisation de matériel breveté.
- : La société allemande WINDMOLLER intervient volontairement dans la procédure.
- 20 juillet 1988 : La division d'opposition de l'OEB révoque le brevet européen 0 064 321.
- 20 septembre 1988 : WAVIN forme un recours contre la décision de révocation.
- 15 février 1989 : WAVIN demande qu'il soit sursis à statuer sur son action française en contrefaçon.
- : Les défendeurs s'associent à la demande.
- 20 avril 1989 : TGI Paris fait droit à la demande de sursis à statuer.

II - LE DROIT

Nous nous trouvons devant une demande française en contrefaçon d'un brevet européen désignant la France révoqué par une division d'opposition de l'OEB postérieurement à l'assignation française.

Le titulaire du brevet a formé recours contre cette division d'opposition et l'action fondée sur le brevet européen concerné n'est pas irrecevable.

Le demandeur demande qu'il soit sursis à statuer non seulement sur l'action formée sur le fondement du brevet en cours de procédure devant les Chambres de recours de l'OEB mais également sur le second brevet qui n'a pas fait l'objet d'une révocation :

"Le Tribunal sursoit à statuer sur l'assignation délivrée le 5 mai 1988 par la Société WAVIN BV à la société SILVALLAC en contrefaçon des revendications n.1 à 7 et 14 du brevet européen n.0 064 321 et n.1 à 4 du brevet européen n.0 091 885 jusqu'à la décision à intervenir de l'Office Européen des Brevets".

Nous avons rencontré un certain nombre de décisions ordonnant le sursis à statuer en cas d'opposition formée contre un brevet européen. Le sursis est ici décidé alors que la décision de révocation a été prise mais frappée d'un recours. La solution était facilitée - et privé d'une part de son intérêt - dans la mesure où les deux défendeurs de contrefaçon ne s'opposaient pas à la demande de sursis.

MINUTE

G 42

B

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e CHAMBRE 2^e SECTION

JUGEMENT RENDU LE 20 AVRIL 1989

N° du Rôle Général

9 052/88 ✓

Assignation du

5 MAI 88

SURSIS A STATUER
RADIATION

N° 7

R.P. 58 440

DEMANDEUR

La Société de droit néerlandais
WAVIN BV
dont le siège social est 8031 EM Zwolle
(Pays Bas) 251 HANDELLAAN

représentée par :

Me Marcel LEGRAND, Avocat - C. 240

DEFENDEURS

SOCIETE SILVALLAC S.M.S. - SA
dont le siège est actuellement
47 rue Emile Roux
94 FONTENAY SOUS BOIS

représentée par :

SCP WOOG-SARI, Avocat - P. 208

FIRMA WINDMOLLER ET HOLSCHER
Mundsterstraase, 50
4540 Lengerich/WESTF
Bundesrepublik Deutschland

représentée par :

Me Claude LEBEL, Avocat -

grosses délivrées 10 28 489

à Legrand
expédition 10

à

3 copies 10 28 489

9 17

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :
Madame DISSLER, Vice-Président
Monsieur DEBARÝ, Juge
Madame BLUM, Juge

GREFFIER

Madame RINGRESSI

DEBATS à l'audience du 16 mars 1989
tenue publiquement

JUGEMENT prononcé en audience publique
contradictoire
susceptible d'appel

*

* *

La Société de droit néerlandais
WAVIN BV est propriétaire :

- du brevet européen n° 0 064 321
déposé le 8 mai 1980 sous le n° 82 200 578 1 avec re-
vendication d'une priorité néerlandaise du 11 mai
1979, délivré, ayant pour titre : "Bande de plusieurs
sacs liés entre eux , sac obtenu à partir de cette
bande, procédé de fabrication de cette bande et ap-
pareil pour la mise en oeuvre de ce procédé" .

- du brevet européen n° 0 092 885,
déposé le 20 avril 1983 sous le n° 82 200 287 41, avec
revendication d'une priorité néerlandaise du 22
avril 1982, délivré, ayant pour titre "Sac en matière
plastique avec des côtés à soufflets et des perfora-
tions.

Ces deux brevets désignent la France
et la remise des traductions a été régulièrement ef-
fectuée à l'INPI.

La Société WAVIN BV, après avoir
été autorisée par ordonnance du 4 mars 1988 rendue
par Monsieur Le Président du Tribunal de Grande

page deuxième

87

MINUTE

AUDIENCE DU
20 AVRIL 89

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 7 SUITE

Instance de MULHOUSE, a fait pratiquer une saisie contrefaçon le 20 avril 1988 dans les locaux de la Société SILVALLAC SMS dans son usine de WITTENHEIM des dispositifs qui reproduiraient les caractéristiques de son brevet. Puis, se fondant sur les constatations du procès-verbal de saisie dressé par Maître KOESTEL huissier à MULHOUSE le 20 avril 1988, la Société WAVIN BV a assigné la Société SILVALLAC le 5 mai 1988 aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon, revendications 1 à 7 et 14 du brevet Européen n° 0064321 et 1 à 4 du brevet Européen n° 0 091 885, sollicitant outre les mesures habituelles d'interdiction sous astreinte et de publication, une indemnité provisionnelle de 100 000 F à valoir sur son préjudice à évaluer après expertise également requise ainsi que 50 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire pour le tout.

La Société SILVALLAC a conclu le 27 mai 1988 en faisant valoir que la demande, reposant sur un brevet annulé, devait être rejetée. Elle forme une demande reconventionnelle, sollicitant une provision de 100 000 F et une expertise aux fins d'évaluation de son préjudice, outre 5 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la publication du jugement à intervenir.

La Société WAVIN BV a répliqué le 16 septembre 1988 que son action était fondée sur la base de deux brevets, que seul le brevet 0 064 321 avait été révoqué par l'OEB et que cette décision n'était pas définitive. Puis, par conclusions du 15 février 1989 elle a sollicité un sursis à statuer, compte tenu de l'appel interjeté par elle le 20 septembre 1988 de la décision de l'OEB du 20 juillet 1988.

Par conclusions du 17 février 1989 la Société SILVALLAC a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas à cette demande de sursis.

Enfin la Société FIRMA WINDMOLLER et HOLSCHER, fabricant de la machine litigieuse, est intervenue volontairement dans la procédure le 20 février 1989 en se joignant à la demande de sursis à statuer.

MINUTE

Attendu que la Société WAVIN BV justifie avoir régulièrement interjeté appel le 20^e septembre 1988 de la décision en date du 20 juillet 1988 de la Division d'Opposition de l'Office Européen des Brevets révoquant le brevet européen n° 0 064321;

Attendu qu'il convient dans ces conditions de sursoir à statuer sur l'assignation délivrée le 5 mai 1988 par la Société WAVIN BV à la Société SILVALLAC en contrefaçon des revendications n° 1 à 7 et 14 du brevet Européen N° 0 0634 321 et n° 1 à 4 du brevet Européen n° 0 091 885 jusqu'à la décision à intervenir de l'Office Européen des Brevets ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Sursoit à statuer sur l'assignation délivrée le 5 mai 1988 par la Société WAVIN BV à la Société SILVALLAC en contrefaçon des revendications n° 1 à 7 et 14 du brevet Européen n° 0 064 321 et n° 1 à 4 du brevet Européen n° 0 091 885 jusqu'à la décision à intervenir de l'Office Européen des Brevets.

Ordonne la radiation du rôle de la présente instance et dit qu'elle pourra être rétablie à la diligence de l'une des parties dès que la cause du sursis aura disparu .

Réserve les dépens.

FAIT ET JUGE A PARIS, le 20 AVRIL
1989 - 3^e CHAMBRE - 2^e SECTION.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ruffess

17.11