Unified Patent Court
Einheitliches Patentgericht
Juridiction unifiée du brevet

Division locale de Paris

UPC_CFI_363/2024
DECISION AU FOND
du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le *01/08/2025*

ABSTRACT

1- Le périmètre de la protection des enseignements du brevet :

Peu importe que dans la partie descriptive demeure le mode de réalisation de superposition, ce qui importe est le périmètre de protection tel que délimité par les revendications qui se limitent expressément au mode « bord à bord ». La Cour relève d'ailleurs que l'ajout des termes « placées bord à bord » dans la revendication 1 aurait dû entrainer, lors de la phase de délivrance dudit brevet, la suppression du mode de réalisation de l'invention dit « en superposition » mentionné dans la description car ce mode n'entre pas dans le périmètre de protection des enseignements du brevet tels que retenus finalement dans les revendications. (cf décision Agfa v Gucci, LD de Hambourg du 30 avril 2025, UPC_CFI_278/2023, Headnote 3: «*Specifications in the description that are not consistent with the granted claims cannot serve as a basis of a broad interpretation of a claim.*")

2- L'admissibilité d'une demande alléguée tardive :

En l'espèce, la Cour considère que la demande de contrefaçon par équivalence qui intervient juste après le mémoire en défense n'est pas tardive (au stade du mémoire en réplique), car cette demande ne change pas la nature de la stratégie procédurale du demandeur qui ne fait que l'adapter au vu des arguments développés en défense, et le défendeur a pu y répondre dans son mémoire en duplique. Pour ces raisons, la demande en contrefaçon par équivalence est dans ce cas admissible.

3- La contrefaçon indirecte au sein de la JUB (Art. 26 AJUB et Art. 69 CBE et son protocole d'interprétation) :

A la lumière de la jurisprudence de la JUB (cf *Mannheim UPC LD, 6 juin 2025 - 471/2023-Headnote3 ; Brussels UPC LD, 17 janvier 2025, para. 98 - CFI 376/2023*), la présente Division considère d'une part, qu'il convient d'adopter une interprétation la plus harmonisée possible au sein de la JUB pour statuer sur les demandes de contrefaçon par équivalence et d'autre part que, dans tous les cas au vu des différents tests pratiqués au sein des Etats membres contractants de l'AJUB, il convient de répondre tout d'abord à une question qui est le plus petit dénominateur commun et qui constitue le premier critère de l'examen de l'équivalence : Est-ce que les moyens modifiés (ou de substitution) remplissent essentiellement la même fonction pour obtenir essentiellement le même effet ?

MOTS-CLES
Portée du brevet, admissibilité, demande tardive, contrefaçon par équivalence, Art. 26 AJUB, Art.69 CBE et son protocole d'interprétation.

DEMANDEURS

N.J DIFFUSION SARL
44 Rue Paul Valéry
75016 - PARIS - FR

Me Vincent BLOCH, en qualité d'administrateur judiciaire de la société N.J. DIFFUSION SARL avec une mission d'assistance,

Me Florence DAUDE, en qualité de mandataire judiciaire de la société N.J. DIFFUSION SARL,

Représentés par **Catherine MATEU**

DÉFENDEUR

GISELA MAYER GmbH
Litzelsdorfer Straße 3
87700 - Memmingen – DE

Représenté par **Frédéric PORTAL**

BREVET LITIGIEUX

Numéro de brevet	*Titulaire*
EP2404516	NJ DIFFUSION SARL

COMPOSITION DE LA CHAMBRE – CHAMBRE REUNIE EN PLENIERE

Président et Juge-rapporteur	**Camille Lignières**
Juge qualifié sur le plan juridique	**Carine Gillet**
Juge qualifié sur le plan juridique	**Stefan Schilling**

LANGUE DE LA PROCEDURE : Français

DECISION

LES PARTIES EN PRÉSENCE

1. N.J Diffusion (ci-après « NJ »), demandeur au principal, est une société française spécialisée dans la chevelure de remplacement, les extensions, les postiches et les soins capillaires. Cette société dispose d'un réseau de partenaires revendeurs au niveau national et européen. Elle est titulaire du brevet européen EP 2 404 516 (ci-après « EP'516 »).
2. La société GISELA MAYER (ci-après « GM »), le défendeur au principal, est une société allemande spécialisée dans les perruques et compléments capillaires.
3. Les deux sociétés sont des PME et sont concurrentes sur le marché européen.

FAITS ET PROCÉDURE

4. NJ a initié le 1er juillet 2024 une action en contrefaçon du brevet EP'516 contre GM devant la Division Locale de Paris de la Juridiction unifiée du brevet (ci-après « JUB »). Cette affaire est enregistrée sous le numéro ACT_39091/2024.
5. Aucune objection préliminaire n'a été soulevée par le défendeur, concernant notamment la compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet ainsi que la compétence interne de la Division locale de Paris.
6. Le défendeur a contesté la contrefaçon alléguée mais n'a pas formé de demande reconventionnelle remettant en cause la validité du brevet invoqué au soutien de l'action principale en contrefaçon. Une demande de garantie sur le fondement de R. 158 RdP formée par GM a été rejetée d'abord par le Juge-rapporteur, puis par le panel selon la règle R. 333 RdP par ordonnance du 30 avril 2025. Enfin, un échange de mémoires supplémentaires a été autorisé par le Juge-rapporteur, cependant le dernier mémoire supplémentaire de NJ a fait l'objet d'une inadmissibilité partielle à la demande de GM en ces termes : « Le Juge-rapporteur ordonne la mise hors des débats, en les disant inadmissibles sur le fondement des règles 9.2, 12.5 et 36 RdP, des éléments suivants dans le mémoire soumis par N J DIFFUSION SARL le 17 février 2025 :

Tous les développements hormis les paragraphes 175 à 183, 216 à 231, 336 à 340 et les paragraphes 342 à 346 de la section 7.2. »

Par jugement du 5 juin 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le Tribunal des activités économiques de Paris à l'égard de la société NJ, les organes de la procédure collective ont donné leur accord pour poursuivre la présente procédure et sont intervenus volontairement à l'instance. (Attestations des 13 et 16 juin 2025). GM a été entendue sur cette intervention à la réunion de mise en état du 17 juin 2025 et cette dernière a justifié avoir déclaré sa créance à hauteur de 50.000 euros auprès du mandataire judiciaire, représentant des créanciers (AR du 16 juin 2025). L'intervention volontaire des organes de la procédure aux côtés du demandeur a donc été admise à la présente procédure.

Par ordonnance procédurale du 19 juin 2025, la demande de report de l'audience orale prévue pour le 20 juin 2025 a été rejetée, il a été constaté la poursuite de l'instance au fond initiée par NJ devant la présente juridiction, et dit inadmissible la demande en garantie de GM formée après le redressement judiciaire de NJ.

LES DEMANDES DES PARTIES

7. Dans son dernier mémoire (mémoire en intervention du 12 juin 2025), N.J DIFFUSION demande à la Juridiction de :

   Prendre acte de la mise en redressement judiciaire de la société NJ DIFFUSION,

   Déclarer Me Vincent BLOCH recevable en son intervention volontaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société NJ DIFFUSION,

   Déclarer Me Florence DAUDE recevable en son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers de la société NJ DIFFUSION.

8. Cette demande en intervention est sollicitée à l'appui de l'ensemble des demandes formées par NJ DIFFUSION à l'encontre de GISELA MAYER.

9. NJ DIFFUSION, dans son mémoire en demande, sollicite de la Cour les mesures suivantes :

A TITRE PRINCIPAL

Juger GISELA MAYER irrecevable et à tout le moins mal fondée sur l'ensemble de ses demandes et par conséquent les rejeter,

Juger qu'en fabricant, faisant fabriquer, exportant, important, détenant, stockant, mettant sur le marché, offrant à la vente et vendant en France, Belgique, Espagne, Italie et Portugal en vue de leur utilisation des perruques reproduisant les caractéristiques du brevet européen n° 2 404 516 B1, et notamment les revendications 1 à 4 et 7 à 9, la société GISELA MAYER s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon littérale au sens de l'article 25 de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet,

EN CONSEQUENCE,

Condamner la société GISELA MAYER à payer à la société N.J DIFFUSION la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,

A TITRE SUBSIDIAIRE

Juger qu'en fabricant, faisant fabriquer, exportant, important, détenant, stockant, mettant sur le marché, offrant à la vente et vendant en France, Belgique, Espagne, Italie et Portugal en vue de leur utilisation des perruques reproduisant les caractéristiques du brevet européen n° 2 404 516 B1, et notamment les revendications 1 à 4 et 7 à 9, la société GISELA MAYER s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par équivalent au sens de l'article 69 de la Convention sur le Brevet Européen,

EN CONSEQUENCE,

Condamner la société GISELA MAYER à payer à la société N.J DIFFUSION la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Ordonner la communication de toutes pièces comptables concernant chaque modèle de perruques reproduisant le brevet EP'516 fabriquées, faites fabriquer, exportées, importées, détenues, stockées, mises sur le marché, offertes à la vente et vendues en France, Belgique, Espagne, Italie et Portugal par la société GISELA MAYER ou pour le compte de celle-ci par ses fournisseurs, partenaires et distributeurs, ainsi que le chiffre d'affaires résultant de la vente de ces perruques et les marges réalisées dans ces pays, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,

Ordonner la communication d'informations concernant l'identité du ou des fabricants et fournisseurs de chaque modèle de perruques reproduisant le brevet EP'516 dont GISELA MAYER a connaissance.

Interdire à la société GISELA MAYER d'utiliser le procédé, de faire fabriquer, de fabriquer, d'exporter, d'importer, de détenir, de stocker, de mettre sur le marché, d'offrir à la vente et de vendre en France, Belgique, Espagne, Italie et Portugal des modèles de perruques reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 4 et 7 à 9 du brevet européen n° 2 404 516 B1 sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

Ordonner à la société GISELA MAYER, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par infraction constatée :

- De procéder ou faire procéder au rappel de l'intégralité des perruques incriminées en circulation en France, Belgique, Espagne, Italie, Portugal ainsi qu'au rappel de l'intégralité des stocks détenus par ses distributeurs et partenaires dans ces pays,
- De procéder ou faire procéder à la destruction, à ses frais, des perruques ainsi rappelées et de celles restant en sa possession.

Ordonner à la société GISELA MAYER, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, de rapporter la preuve du retrait et de la destruction des perruques incriminées,

Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers au choix de la société N.J DIFFUSION dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et ce, aux frais de la société GISELA MAYER,

Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir en caractères lisibles sur la page d'accueil du site www.gisela-mayer.com dans les 48 heures du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 15.000€ par jour de retard et ce, aux frais de la société GISELA MAYER,

Dire que la Juridiction se réservera la liquidation des astreintes ainsi ordonnées,

Condamner la société GISELA MAYER à payer à la société N.J DIFFUSION la somme de 56.000 euros au titre du remboursement des frais de justice,

Condamner la société GISELA MAYER à payer à la société N.J DIFFUSION la somme de 30.000 euros à titre de provision sur frais si la décision relative aux frais était amenée à faire l'objet d'une procédure séparée,

Condamner la société GISELA MAYER à rembourser à N.J DIFFUSION tous les frais d'instance.

10. **GM, défendeur au principal, a dans son dernier mémoire en défense en date du 18 juin 2025 (en réponse aux interventions volontaires aux côtés du demandeur), formé les demandes suivantes :**

I. Déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée, l'action en contrefaçon engagée par la société NJ DIFFUSION SARL contre la société GISELA MAYER GmbH sur la base des revendications du brevet européen EP 2 404 516 B1, en particulier des revendications 1 à 4 et 7 à 9 ; la rejeter ;

II. Déclarer irrecevables, et en tout cas infondés, l'ensemble des moyens, fins, conclusions et demandes de la société N.J DIFFUSION SARL et des intervenants volontaires ; les en débouter ;

III. Condamner in solidum la société N.J DIFFUSION SARL et les intervenants volontaires, ès-qualités, à supporter tous les frais de justice et autres dépenses encourues par la société GISELA MAYER GmbH, et à lui payer à tout le moins un montant de frais recouvrables qui ne sera pas inférieur au plafond applicable ;

IV. Condamner in solidum la société N.J DIFFUSION SARL et les intervenants volontaires, ès-qualités, à payer à la société GISELA MAYER GmbH une provision sur frais de 50.000 euros (cinquante mille euros).

V. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que la créance ne pourrait pas bénéficier du traitement préférentiel prévu par l'article L. 622-17 du Code de commerce français, ordonner la fixation de cette créance au passif de la société GISELA MAYER GmbH pour un montant de 50.000€ (cinquante mille euros) sauf à parfaire.

VI. À titre très subsidiaire :

Subordonner l'exécution de toute éventuelle décision ou ordonnance du tribunal en faveur du Demandeur à la constitution par ce dernier et par les intervenants volontaires, ès-qualités, d'une garantie (par dépôt de fonds ou garantie bancaire) au bénéfice de la société GISELA MAYER GmbH d'un montant total d'au moins trois cent mille (300 000) EUR, selon la répartition ci-après:

- Injonction :
  Cent quatre-vingt mille (180 000) EUR, ou au moins 60 % de la valeur du litige ;
- Dommages et intérêts :
  Cent vingt mille (120 000) EUR, ou au moins 40 % de la valeur du litige ;
- Frais de justice, frais juridiques et autres dépenses :

110% du montant à exécuter ;

Limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de quatre mille cinq cent soixante-trois (4.563) Euros ;

Limiter le montant toute astreinte à la somme de cent (100) Euros par jour de retard.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon initiée par NJ

11. La règle 13.1 (n) du Règlement de procédure JUB prévoit que : « *1. Le demandeur dépose un mémoire en demande auprès de la division de son choix [article 33 de l'Accord], qui contient :*

    (…) n) les raisons pour lesquelles les faits invoqués constituent un acte de contrefaçon des revendications du brevet, y compris des moyens de droit et, le cas échéant, une explication sur l'interprétation proposée des revendications ; »

12. GM soutient que l'action en contrefaçon de NJ est irrecevable car elle ne remplit pas les conditions prévues par la règle 13.1(n) RdP, en ce que le mémoire en demande serait dépourvu de toute interprétation des revendications et que le demandeur ne fournirait aucun raisonnement justifiant la contrefaçon (§12 du mémoire en défense).

13. Cependant, le demandeur expose aux §61 et 62 de son mémoire en demande ses arguments pour démontrer ses allégations de contrefaçon en s'appuyant sur un commentaire de photographies prises en gros plan de l'intérieur du bonnet d'une des perruques commercialisées par GM alléguées de contrefaçon. Cette présentation bien que succincte est suffisante pour que la Cour considère que les raisons pour lesquelles les faits invoqués constituent un acte de contrefaçon des revendications du brevet ont été exposées par le demandeur, comme prévu par la règle 13.1 (n) RdP.

14. Par ailleurs, la Cour relève que l'explication sur l'interprétation proposée des revendications n'est pas exigée par la règle 13.1(n), mais peut être fournie « le cas échéant ». En l'espèce, le demandeur a considéré que l'interprétation des termes des revendications opposées n'était

pas nécessaire car elle considérait que ces termes n'avaient pas de signification particulière dans le domaine technique des chevelures postiches qui différerait de leur sens commun et que la description du brevet ne leur donnait pas non plus un sens spécial (mémoire en réplique §98, §120 et 121).

15. Par conséquent, l'action en contrefaçon de NJ est admissible.

Sur le bien-fondé de l'action en contrefaçon

Présentation du brevet en cause

16. Le brevet EP'516 (pièce 3 de NJ) dont NJ est propriétaire, est issu d'une demande déposée le 7 juillet 2010 en langue française, a été délivré le 24 janvier 2018. Il est intitulé « Perruque et son procédé de fabrication ».

17. Ce brevet est en vigueur au moment de la demande en contrefaçon de NJ dans les États membres contractants suivants : Belgique, Espagne, France, Italie et Portugal (pièce 3 de NJ).

18. EP'516 concerne une perruque et vise également le procédé de fabrication de cette dernière ([0001] du Brevet).

19. Concernant le domaine technique relatif aux chevelures postiches, la partie descriptive du Brevet explique que de nos jours, l'utilisation des perruques s'est considérablement accrue du fait de la perte de cheveux affectant toutes les couches de la population et résultant de traitements thérapeutiques appliqués pour combattre certaines maladies graves (cancer, alopécie, …) ([0004] du Brevet).

20. Dans l'art antérieur, il est connu que le bonnet ou support interne de la perruque est constitué d'une part, d'un tulle ou tissu à mailles fines destiné à recouvrir les zones frontale, temporale et occipitale et, d'autre part, d'un monofilament destiné à recouvrir la zone du vertex ([0006] et Fig. 1 du Brevet). La Cour note que dans l'art antérieur, les zones de connexion entre le bonnet et le monofilament sont reliées avec une couture formant un repli (rentré ou ourlet) sur l'envers de la lisière ([0008] et Fig.1) et que ces zones de connexion sont recouvertes par couture et collage de bandes souples antidérapante [0010].

21. Les perruques de l'art antérieur présentent des inconvénients concernant la fixation par couture du monofilament aux lisières de tulle délimitant la région du vertex pour former une zone de connexion. En effet, ces zones de connexion sont constituées de nombreux tissus se superposant et se chevauchant :

    - Qui est inconfortable pour l'utilisateur (démangeaisons, traumatismes),

    - Ce qui dessert aussi l'esthétisme dans la mesure où elles peuvent être visibles,

    - De plus, les différentes connexions demandent un travail long et minutieux pour la réalisation de la perruque, ce qui influe sur le prix de revient ([0012] à [0015] du Brevet).

22. Le brevet EP'516 propose de pallier ces difficultés en divulguant une perruque légère et confortable, ce qui permet aussi d'améliorer l'esthétisme car les zones de connexion sont pratiquement indécelables ([0020] à [0021]).

23. Le brevet en cause comporte 9 revendications, dont la revendication indépendante n° 1 de produit et ses revendications dépendantes n°2 à 6, ainsi que la revendication indépendante de procédé n°7 et ses revendications dépendantes n°8 et 9.

24. La revendication 1 en langue française se lit, selon le découpage des caractéristiques proposé par le défendeur et non contesté par le demandeur, et que la Cour adopte comme suit :

*« **1.1** Perruque comprenant **un support interne ou bonnet (1)** sur lequel sont implantés des cheveux naturels ou artificiels,*

1.2** ce bonnet (1) étant constitué par **l'assemblage d'au moins deux pièces de tissu(s) léger(s) à mailles fines (2, 3)

***1.2a** conformées pour recouvrir les différentes zones crâniennes de la tête d'un utilisateur,*

***1.3** l'une au moins de ces pièces de tissu(s) étant constituée par un tissu transparent (3) appelé « **monofilament** »,*

1.4 caractérisée en ce que** les **lisières adjacentes** (4, 5) de la pièce de monofilament (3) et des parties (2) du bonnet (1) **assemblées au moyen d'une fine bande

***1.4a d'un matériau souple et transparent ou translucide** (6)*

***1.4b recouvrant et chevauchant lesdites lisières** (4, 5) en formant une zone d'assemblage (7) pratiquement plane,*

***1.5 [caractérisé] en ce que** la surface externe de la bande souple (6) d'assemblage comporte une **pellicule ou enduction antidérapante**, et*

***1.6 [caractérisé] en ce que** les lisières adjacentes (4, 5) de la pièce de monofilament (3) et des parties (2) du bonnet (1) contiguës à ladite pièce de monofilament (3), sont **placées bord à bord** et*

***1.6a** la bande souple (6) et transparente d'assemblage **recouvre et chevauche lesdites lisières** (4, 5) »*

25. La revendication 7 en langue française se lit, selon le découpage des caractéristiques proposé par le défendeur et non contestée par le demandeur, et que la Cour adopte comme suit :

*« **7.1.** Procédé de fabrication d'une perruque selon l'une quelconque des revendications 1 à 6,*

***7.2.** comprenant un support interne ou bonnet (1) constitué par l'assemblage d'au moins deux pièces de tissu(s) léger(s) à mailles fines (2, 3) conformées pour recouvrir les différentes zones crâniennes de la tête d'un utilisateur, l'une au moins de ces pièces de tissu(s) étant constituée par un tissu transparent appelé monofilament (3), caractérisé en ce que l'on assemble les lisières adjacentes (4, 5) de la pièce de monofilament (3) et des parties (2) du bonnet (1) contiguës à ladite pièce de monofilament (3) au moyen d'une fine bande (6) d'un matériau souple et transparent ou translucide dont la surface externe comporte une pellicule ou enduction anti-*

dérapante, que l'on dispose en recouvrement et en chevauchement sur lesdites lisières (4, 5) de façon à former une zone d'assemblage (7) pratiquement plane »

26. Selon le demandeur, l'invention protégée par le brevet en cause permet de pallier les inconvénients de l'art antérieur liés à l'inconfort et au défaut d'esthétisme grâce à la configuration du bonnet de la perruque, en ce que la fine bande souple et transparente ou translucide recouvre et chevauche les lisières adjacentes (4 et 5) des pièces de la perruque en formant une zone d'assemblage pratiquement plane (§46 du mémoire en demande). Le demandeur ajoute que la bande souple d'assemblage (6) destinée à venir au contact de la peau du crâne, comporte avantageusement une pellicule ou enduction antidérapante. (§48 du mémoire en demande). Cette opération est décrite au [0028] du Brevet et illustrée par les figures 4A et 4B :

Fig. 4A

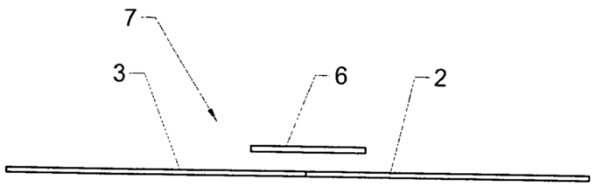
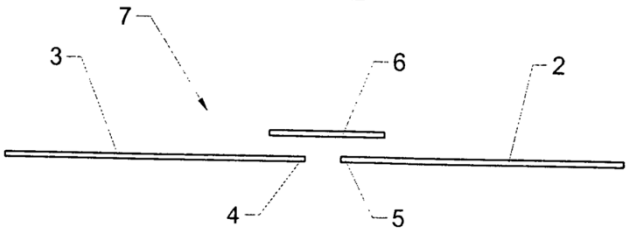


Fig. 4B



L'interprétation des termes des revendications qui sont contestés

La personne du métier

27. Les caractéristiques des revendications doivent s'interpréter au regard de la personne du métier. En l'espèce, la Cour adopte la définition proposée par GM relative à la personne du métier que le demandeur ne conteste pas et qui est adaptée au cas présent : le spécialiste de la fabrication des perruques (page 23 du mémoire en défense).

Les principes de l'interprétation

28. Conformément à l'article 69 de la Convention sur les brevets européens (CBE) et du Protocole sur son interprétation, la présente Cour adopte la norme d'interprétation des brevets établie par la Cour d'appel de la JUB dans deux ordonnances (UPC_CoA_335/2023 et UPC_CoA_1/2024).

    1) La revendication du brevet n'est pas seulement le point de départ, mais le fondement pour déterminer l'étendue de la protection du brevet européen.

    2) L'interprétation d'une revendication de brevet ne dépend pas uniquement du sens strict et littéral des termes utilisés. Au contraire, la description et les dessins doivent toujours être utilisés pour aider à l'interprétation de la revendication de brevet et pas seulement pour résoudre les ambiguïtés de la revendication du brevet.

    3) Cependant, cela ne signifie pas que la revendication du brevet sert uniquement comme ligne directrice et que son objet peut s'étendre à ce que, en tenant compte de la description et des dessins, le titulaire du brevet avait envisagé.

    4) La revendication de brevet doit être interprétée du point de vue de l'homme du métier.

    5) En appliquant ces principes, l'objectif est de combiner une protection adéquate pour le titulaire du brevet et une sécurité juridique suffisante pour les tiers.

29. Concernant la revendication 1, certains termes sont discutés entre les parties pour l'interprétation de l'objet revendiqué.

30. <u>Les termes « tissu léger », « à maille fine » :</u>

31. GM relève que le brevet en cause ne définit aucunement ces notions alors que le bonnet comprend au moins deux de ces tissus « légers » « à mailles fines », et que le tulle et le monofilament sont des exemples d'un tel tissu. (§73 du mémoire en défense de Gisela Mayer du 11 octobre 2024).

32. NJ précise que, aux termes du brevet, le mot « tulle » doit être considéré comme l'équivalent de tout tissu léger formé d'un réseau de mailles fines, plus ou moins élastique, et que le mot « monofilament » ou « micro peau » désigne un tissu léger, transparent ou translucide à mailles très fines, exécuté au moyen d'un tissage particulier (à propos de la caract. 1.a,b,c [0038]), NJ en conclut que le tulle et le monofilament sont donc deux types de tissu léger à mailles fines. (§116 du mémoire en réplique).

33. La Cour relève que les parties ne sont finalement pas en désaccord sur ces termes.

34. <u>Les termes « fine bande » de la revendication 1 caractéristique 1.4 :</u>

35. NJ soutient que ce qualificatif n'a pas de signification particulière dans le domaine technique des chevelures postiches, qui différerait de leur sens commun et que la description du brevet ne leur donne pas non plus un sens spécial (mémoire en réplique §98). Selon NJ, la caractéristique selon laquelle la bande d'assemblage est « fine », s'entend comme ayant « très peu d'épaisseur », selon le dictionnaire Larousse.

36. GM soutient au contraire que le terme fin est subjectif car sa signification dépend du contexte du brevet, en l'espèce, la bande d'assemblage doit être suffisamment fine pour qu'elle assure

la fonction revendiquée dans le brevet, à savoir former une zone d'assemblage « pratiquement plane ». Selon GM, le brevet indique et revendique (revendication 5) une épaisseur de 0.05 mm à 0.15 mm [0054], et le défendeur affirme qu'en dehors de cette plage de valeurs, il est impossible à la personne du métier de déterminer quelle épaisseur est suffisamment fine, pour procurer une sensation de confort au porteur de la perruque. En outre, selon GM, les figures du brevet qui aident à interpréter le brevet, indiquent que l'épaisseur de la bande d'assemblage est similaire à celle des tissus de tulle ou monofilament (cf figures 4 A et 4B par exemple ci-dessus), ainsi la zone d'assemblage est quasiment plane. (pages 30 et 31 du mémoire en réplique)

37. La Cour suit le raisonnement de GM quand il soutient que la bande est fine afin de permettre que la zone d'assemblage soit quasiment plane mais ne le suit pas jusqu'au bout dans son raisonnement quand il en déduit que l'épaisseur de cette bande mesure nécessairement entre 0.05 mm à 0.15 mm car, comme le relève NJ au § 120 de son mémoire en réplique, la revendication 1 ne protège pas des mesures précises relatives à l'épaisseur de la bande, et seule la revendication dépendante n° 5 propose de fixer l'épaisseur de manière chiffrée en reprenant la marge de mesures telle que mentionnée dans la description du brevet.

38. <u>Les termes « bord à bord » (caractéristique 1.6) :</u>

39. NJ relève que, alors que le mode de réalisation dans lequel les pièces de tissu sont placées bord à bord « supprime toute surépaisseur » ([0051], le mode de réalisation dans lequel les pièces sont superposées fait que les surépaisseurs « sont pratiquement réduites » ([0025] par rapport à l'art antérieur (§141 à 144 du mémoire en réplique). NJ soutient donc qu'il s'agit de deux modes de réalisation qu'il ne convient ni d'opposer, ni de distinguer, car ils permettent d'aboutir à la même finalité qui est de réduire efficacement l'inconvénient de la surépaisseur.

40. GM soutient au contraire que la caractéristique 1.6 indiquant un assemblage « bord à bord » ne peut s'assimiler à un assemblage « en superposition » (§103 du mémoire en défense), en faisant remarquer que sans cette limitation expresse au mode de réalisation d'un placement « bord à bord » indiquée dans la revendication 1, le brevet n'aurait pas été délivré par l'OEB (§105 du mémoire en défense), au vu des échanges entre NJ et l'OEB pendant la phase de délivrance. (cf pièces 5 à 7, et notamment la pièce 6 de GM intitulée « BP6-PROCEDURE OEB - MODIFICATION DES REVENDICATIONS »)

    La Cour considère, comme le soutient GM, que le brevet indique dans la description deux modes de réalisation distincts pour assurer la connexion entre les tissus, soit un positionnement « bord à bord », soit « en superposition », mais que toutefois, un seul mode de réalisation est mentionné dans la revendication 1, dans le but de limiter le périmètre de l'invention.

41. <u>Les termes « transparente ou translucide » (revendication 1, caractéristiques 1.4 a et 1.6 a) :</u>

42. NJ explique que le terme « translucide » se dit d'un corps « qui laisse passer la lumière diffuse, sans permettre de distinguer les objets à travers » (cnrtl.fr in §121 du mémoire en réplique) alors que « transparent » permet de distinguer les objets à travers. NJ ajoute que le brevet protège un matériau qui peut être soit transparent, soit translucide de manière équivalente.

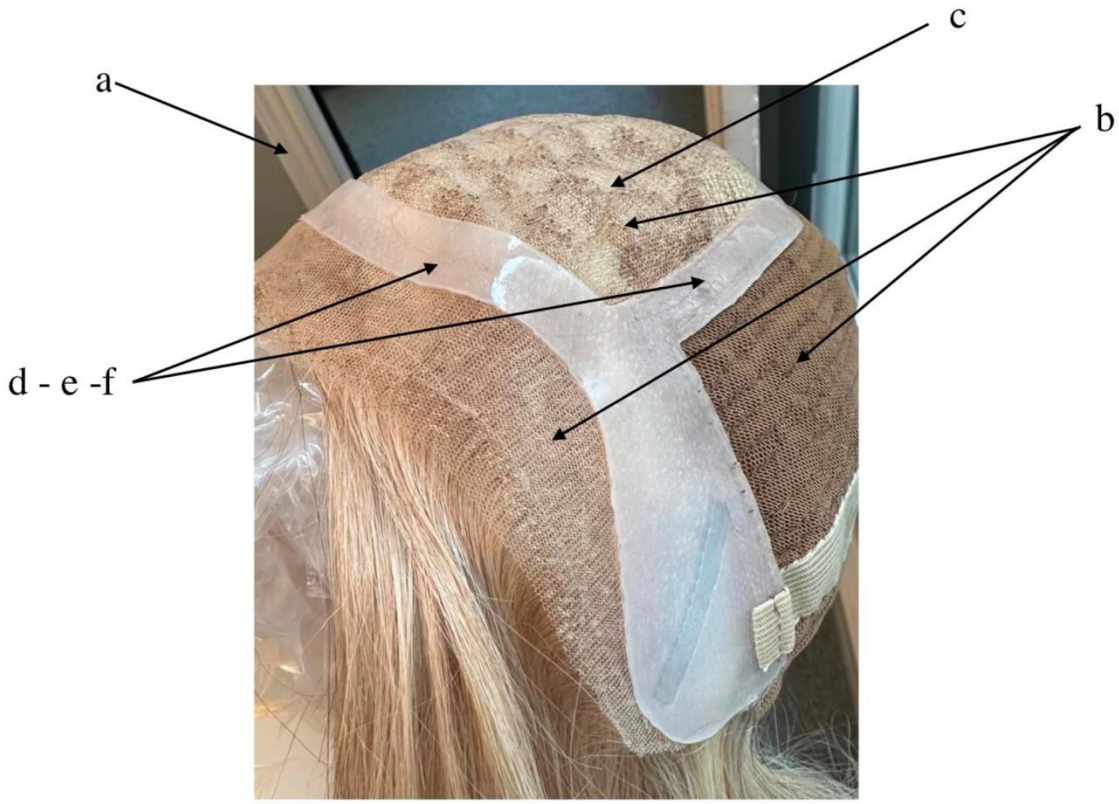
43. Au contraire, GM soutient, concernant la caractéristique 1.6a, que la fine bande ne peut être que « transparente », par opposition à « translucide », en faisant valoir que sinon cette caractéristique n'ajouterait rien (§112 du mémoire en défense).

44. La Cour retient le raisonnement de NJ selon lequel la caractéristique 1.6a n'exclut pas que la bande d'assemblage soit translucide par opposition à transparent en ce que les propriétés de la bande d'assemblage sont explicitement fixées par la caractéristique 1.4a et que 1.6a ne fait référence à la bande d'assemblage que pour expliquer le positionnement des lisières adjacentes par rapport aux autres éléments du bonnet.

<u>Sur la matérialité de la contrefaçon alléguée par NJ</u>

A) <u>La contrefaçon directe (article 25 AJUB), à titre principal</u>

45. NJ affirme que des perruques de GM dans la gamme « ELITE PREMIUM » sont contrefaisantes de son brevet EP'516. A cet effet, dans son mémoire en demande (§61, page 21), le demandeur procède à l'analyse d'une photographie d'une des perruques de GM (objet du constat d'achat en ligne en pièce NJ n°8.9) sur laquelle il est, selon le demandeur, visible la reproduction en particulier de la partie caractérisante de la revendication 1, soit : les lisières adjacentes des pièces de tissu composant le bonnet sont maintenues bord à bord (en position contigüe) au moyen d'une fine bande d'un matériau souple et translucide recouvert d'une pellicule antidérapante, ladite bade recouvrant et chevauchant lesdites lisières (f) :



NJ en conclut que la reproduction de ladite partie caractérisante est rendue évidente notamment par l'utilisation de fine bandes souples et translucides pour la connexion des pièces de

tissu composant le bonnet, qui donne une zone de connexion plane par rapport à l'art antérieur (§ 111 du mémoire en demande et §62 du mémoire en réplique).

46. GM conteste cette allégation de NJ en faisant valoir, d'une part que le demandeur ne s'appuie sur aucune preuve car la simple référence à une photographie serait insuffisante pour prouver la contrefaçon, et d'autre part qu'il n'est pas caractérisé l'existence d'une contrefaçon du brevet de NJ par la commercialisation de la perruque de la gamme « ELITE PREMIUM ».

47. Concernant l'absence de preuve, le défendeur a raison quand il relève qu'il n'est pas pertinent de comparer le produit allégué de contrefaçon au produit de NJ mais que cette analyse de comparaison doit être effectuée en comparant le produit allégué de contrefaçon avec les revendications du brevet opposé. C'est ce que fait ensuite le demandeur dans son mémoire en réplique.

48. GM conteste plus particulièrement l'absence de reprise des caractéristiques suivantes de la revendication 1 du brevet EP'516 en faisant valoir qu'il est impossible de savoir à partir de la simple photographie produite par NJ si : (page 41 du mémoire en défense §164) :

    -(i) les lisières adjacentes des pièces de tissu composant le bonnet sont maintenues **bord à bord** ;

    -(ii) la bande est fine ;

    -(iii) la bande est constituée d'un matériau souple et transparent ;

    -(iv) la zone de connexion est plane par rapport à l'art antérieur.

49. Plus précisément, le défendeur argue de l'absence de la reproduction de la caractéristique 1.6 qui prévoit que : « *les lisières adjacentes (4, 5) de la pièce de monofilament (3) et des parties (2) du bonnet (1) contiguës à ladite pièce de monofilament (3), sont* ***placées bord à bord »*** car il est impossible visuellement de découvrir le positionnement des lisières du monofilament et des parties de tissus contiguës (§191 du mémoire en défense).

<u>La contestation de la reproduction des caractéristiques 1.4, 1.4a, 1.5, 1.6a et 1.6 de la revendication 1 du Brevet de NJ par les perruques ELITE PREMIUM de GM</u>

50. GM conteste la matérialité de la contrefaçon alléguée par NJ en faisant valoir que la revendication 1 n'est pas reproduite en ses caractéristiques 1.4 (« fine »), 1.4 a (souple) et 1.6a (transparente) et 1.5 (pellicule ou enduction antidérapante) par ses perruques de la gamme « ELITE PREMIUM » (et plus particulièrement « ELITE PREMIUM ULTRA LONG », « ELITE PREMIUM LONG », « ELITE PREMIUM MEDIUM LARGE », « ELITE PREMIUM MEDIUM », « ELITE PREMIUM BASIC CAP » et « ELITE PREMIUM SHORT »). (§293 R.36 de NJ + pièces 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9 de NJ)

    Par ailleurs, GM conteste la reproduction de la caractéristique 1. 6 de la revendication 1.

51. ***Sur la reproduction de la caractéristique 1.4 :***

La caractéristique 1.4 se lit ainsi : *« les lisières adjacentes (4, 5) de la pièce de monofilament (3) et des parties (2) du bonnet (1) contiguës à la pièce de monofilament (3), sont assemblées au moyen d'une **fine bande** d'un matériau souple et transparent ou translucide (6) recouvrant et chevauchant lesdites lisières (4, 5) en formant une zone d'assemblage (7) pratiquement plane »*

NJ affirme qu'une bande d'une épaisseur de 1mm serait « fine » au regard des bandeaux antidérapants pour perruques vendus sur le marché (mémoire en réplique 120) et la personne du métier ne considèrerait pas une différence significative.

GM soutient que la perruque ELITE PREMIUM présente un chevauchement et recouvrement des lisières de tulle et de monofilament par la bande d'assemblage signifie que la surface de la bande d'assemblage est placée au-dessus de la surface des lisières des tissus, que cela forme une excroissance perceptible, que cela ne correspond pas à la bande fine au sens du brevet, c'est-à-dire qu'elle doit être assez fine pour former une zone d'assemblage quasiment plane au sens de la caractéristique 1.4.

La Cour note que la revendication 1.4 ne précise pas l'épaisseur pouvant être qualifiée de fine, mais relève que la finesse de la bande doit permettre d'aboutir à une zone d'assemblage « pratiquement plane », comme l'enseigne le brevet dans la revendication 1. La Cour relève aussi que, dans la partie description du brevet, la marge de manœuvre est limitée entre 0,05 et 0,15 mm [0032 et 0054], alors que dans le produit allégué de contrefaçon, la bande d'assemblage est entre 1 et 2 mms (cf booklet page 18), soit loin de la marge proposée dans le brevet. Pourtant, seule la revendication dépendante 5 donne des chiffres précis. C'est pourquoi la Cour considère que la portée de la revendication 1 ne peut être limitée à cette marge d'épaisseur précise entre 0,05 et 0,15 mm.

Au vu de la perruque alléguée de contrefaçon produite au dossier, la Cour constate que la bande de 1mm est assez fine pour que la zone d'assemblage apparaisse comme « pratiquement plane ».

52. Par conséquent, la reproduction par la perruque ELITE PREMIUM de la caractéristique 1.4 est démontrée.

53. ***Sur la reproduction de la caractéristique 1.4a :***

La caractéristique 1.4a se lit ainsi : *« d'un matériau souple et transparent ou translucide ».*
Selon GM, la bande d'assemblage des perruques arguées de contrefaçon apporte une certaine rigidité au tissu formant la perruque de sorte qu'elle soutient et prédéfinit la forme du crâne. (mémoire en duplique §146 et 147). GM ajoute que NJ ne démontre pas que la bande d'assemblage est transparente.

Cependant, les arguments de GM ne sont pas convaincants. En effet, tout d'abord la Cour constate par la manipulation de la perruque ELITE PREMIUM versée aux débats que celle-ci est

faite à l'évidence d'un matériau souple en ce qu'elle peut se plier, se déformer aisément, qu'elle est flexible. Quant aux termes « transparent ou translucide », comme cela a déjà été dit *supra* (cf § 44), la revendication 1 considère ces deux qualificatifs comme étant équivalents : la bande peut être indifféremment soit transparente, soit translucide. Et le terme « transparent » à la ligne 54 doit être interprété comme soit l'un soit l'autre, cela est d'ailleurs supporté par la description au [0047] : « *un matériau souple 6 et transparent ou translucide* ».

Or, la Cour peut constater sur les produits versés aux débats que la bande de la perruque ELITE est souple et qu'elle est translucide. La caractéristique « souple et translucide » de la revendication 1.4a est donc bien reproduite par la bande de la perruque ELITE.

54. ***Sur la reproduction de la caractéristique 1.5***

La caractéristique 1.5 se lit ainsi : *« la surface externe de la bande souple (6) d'assemblage comporte une pellicule ou enduction antidérapante »*

GM soutient que le fait qu'au toucher la bande, il est possible de sentir que la bande est antidérapante ne démontre pas qu'elle comporte une enduction ou pellicule. (§149, mémoire en duplique). Pourtant, la Cour constate que le toucher de la bande de la perruque arguée de contrefaçon démontre justement la présence d'une telle pellicule ou enduction dont la fonction est de servir d'accroche entre le crâne et la perruque et est donc antidérapante.

55. ***Sur la reproduction de la caractéristique 1.6a***

La caractéristique 1.6a se lit ainsi : « *la bande souple (6) et transparente d'assemblage recouvre et chevauche lesdites lisières (4, 5)* ».

Il suffit que cette bande ne soit pas rigide, et puisse facilement se déformer afin d'épouser la forme du crâne, ce qui est le cas de la bande des perruques ELITE versées aux débats.

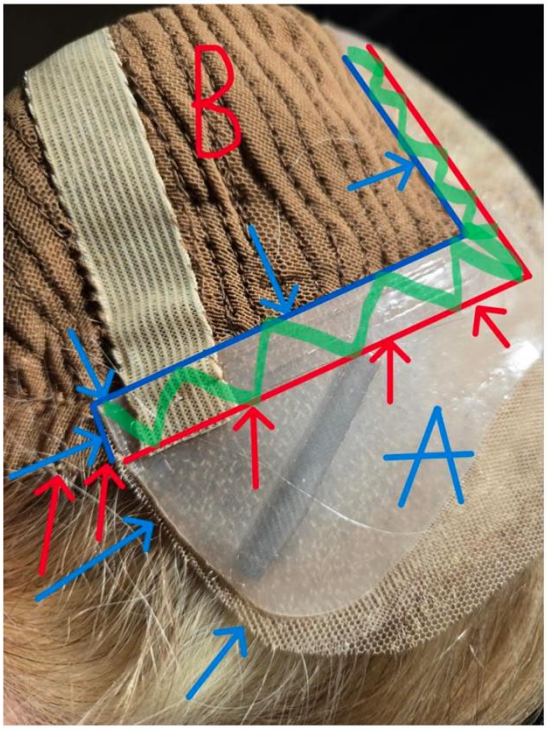
Cette caractéristique est donc reproduite.

56. ***Sur la reproduction de la caractéristique 1.6***

La caractéristique 1.6 se lit ainsi : « *les lisières adjacentes (4, 5) de la pièce de monofilament (3) et des parties (2) du bonnet (1) contiguës à ladite pièce de monofilament (3), sont* ***placées bord à bord »***

Selon le défendeur, cette caractéristique ne serait pas reproduite par la perruque. Ainsi, GM prétend qu'au vu de la photographie présentée par NJ pour seule base de raisonnement du mémoire en demande, il est impossible visuellement de découvrir le positionnement des lisières du monofilament et des parties de tissu contigües, or la caractéristique 1.6 requiert que lesdites lisières soient placées bord à bord. GM précise que cette caractéristique est essentielle dans le brevet en cause. (Mémoire en défense page 47). En outre, GM produit aux débats un grossissement des photographies de la perruque alléguée de contrefaçon par NJ (pièces BP 8) permettant de visualiser que les tissus de monofilament et de tulles sont superposés (page 55

du mémoire en défense). Cette zone de superposition est hachurée par le défendeur (photographie 8.6 de GM en page 56 du mémoire en défense) comme suit :



57. GM en conclut que pour les perruques ELITE PREMIUM, les lisières des tissus de monofilament et de tulles ne sont pas placées bord à bord.

58. Dans sa réplique, NJ indique que même si GM indique mettre en œuvre le mode de réalisation « en superposition », cependant il est indiqué dans la description [0025] du brevet qu'il est prévu dans ce mode réalisation que les surépaisseurs sont pratiquement réduites par rapport à l'art antérieur, or, la manipulation des perruques ELITE PREMIUM permet de conclure qu'aucune surépaisseur n'est tangible au niveau des zones de connexion. NJ en conclut que la caractéristique 1.6 prévoyant un placement bord à bord des pièces de tissu est nécessairement reproduite de façon littérale. (mémoire en réplique en pages 45 à 47)

59. Or, comme le fait remarquer à bon droit GM, (page 25 mémoire en duplique), il n'est pas contesté que les lisières placées en superposition ne sont pas revendiquées et sont donc exclues de la portée du brevet en cause, le brevet porte uniquement sur des perruques présentant des lisières adjacentes bord à bord. En effet, même si dans la description du brevet, il est mentionné un mode de réalisation en superposition, ce mode de réalisation n'est pas repris par les revendications lesquelles délimitent le périmètre de protection que peut opposer le titulaire du brevet à l'égard de ses concurrents.

60. NJ conteste le fait que la perruque ELITE PREMIUM utilise la superposition. Pourtant la Cour, note qu'il ressort des photographies agrandies produites par GM (booklet GM n°13A, n°13B, 13C) et des constatations faites à l'audience à la suite de la manipulation des perruques ELITE produites, que les deux types de tissus se superposent sous la bande d'assemblage. Or, ce mode opératoire n'est pas couvert par les revendications 1 et 7 (qui est construite en miroir de 1). Pourtant, cette caractéristique « bord à bord » est essentielle. En effet, cette caractéristique de l'invention permet d'atteindre les finalités poursuivies par le brevet en cause, et de pallier les inconvénients des perruques de l'art antérieur sur le plan de l'esthétique et sur le

plan du confort. D'ailleurs, cette mention « bord à bord » a été suggérée lors de la procédure de délivrance devant l'OEB et a permis la délivrance du brevet sous cette version en limitant sa portée (cf échanges OEB en pièces 5 et 6 de GM). Le brevet lui-même décrit deux modes de réalisation distincts (0024 et 0028), la personne du métier comprendra dans le contexte du brevet que « bord à bord » se distingue de « superposition ». Peu importe que dans la partie descriptive demeure le mode de réalisation de superposition, ce qui importe est le périmètre de protection tel que délimité par les revendications qui se limitent expressément au « bord à bord ». La Cour relève d'ailleurs que l'ajout des termes « placées bord à bord » dans la revendication 1 aurait dû entrainer, lors de la phase de délivrance dudit brevet, la suppression du mode de réalisation de l'invention dit « en superposition » mentionné dans la description car ce mode n'entre pas dans le périmètre de protection des enseignements du brevet tels que retenus finalement dans les revendications. (cf décision Agfa v Gucci, LD de Hambourg du 30 avril 2025, UPC_CFI_278/2023, Headnote 3: «*Specifications in the description that are not consistent with the granted claims cannot serve as a basis of a broad interpretation of a claim.*")

61. Dans le présent cas, le fait que les lisières dans les perruques ELITE soient superposées au lieu d'être » placées bord à bord » démontre l'absence de la reproduction de la caractéristique 1.6. NJ échoue donc à prouver la matérialité de la contrefaçon alléguée.

62. Pour conclure, la Cour rejette toutes les demandes de NJ sur la contrefaçon directe de la revendication 1 par les perruques ELITE PREMIUM.

<u>Sur les revendications dépendantes (n° 2 à 4) opposées par NJ</u>

63. Les revendications 2 à 4 sont des revendications dépendantes de la revendication 1 et comprennent donc les mêmes limitations en ce qu'elles requièrent notamment que les lisières du monofilament (3, rouge) et des parties contigües du bonnet (2, bleu) soient placées bord à bord. Il en ressort que pour les mêmes raisons que celles exposées pour démontrer que la revendication 1 n'est pas reproduite, s'en suit l'absence de la contrefaçon des revendications dépendantes 2 à 4.

<u>Concernant la revendication de procédé n°7 et des revendications dépendantes (8 et 9)</u>

64. La revendication principale de procédé n°7 est construite en miroir de la revendication de produit n°1. Aussi, les arguments développés sur la caractéristique 1.6 sont également pertinents pour la revendication de procédé en ce qu'il n'est pas démontré que les perruques ELITE PREMIUM reproduisent le procédé selon lequel les lisières sont placées bord à bord puisqu'elle se superposent, au vu du produit contrefaisant produit au dossier.

65. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas contrefaçon des deux revendications dépendantes n° 8 et 9 du brevet en cause.

66. Par conséquent, NJ échoue à démontrer le caractère contrefaisant sur le fondement de l'article 25 AJUB des perruques ELITE PREMIUM de GM et sera déboutée de toutes ses demandes subséquentes.

B) La contrefaçon par équivalence (Art. 26 UPCA), à titre subsidiaire

Sur l'admissibilité de la demande

67. GM soulève l'inadmissibilité de la demande en contrefaçon par équivalence au motif qu'elle est tardive.

68. Dans son mémoire en demande, NJ a formé des demandes seulement fondées sur l'Art. 25 AJUB c'est-à-dire sur la contrefaçon directe. La demande fondée sur l'Art. 26 AJUB n'a été formée à titre subsidiaire au stade du mémoire en réplique, après le mémoire en défense de GM.

69. NJ conteste le caractère tardif en invoquant le point 7 du Préambule du Règlement de procédure (§161 Mémoire en réplique) qui permet de prendre en compte le caractère évolutif de la procédure et fait référence à une ordonnance rendue par la JUB Division Locale de Bruxelles (8 juillet 2024, DL de Bruxelles, 8 juillet 2024, ORD_37783/2024) ayant indiqué : « *les droits de la défense permettent donc à une partie d'adapter ou de compléter ses arguments (étayés ou non par de nouvelles pièces) et sa demande dans le sens qu'elle juge nécessaire* » (traduction libre de l'anglais) . La Cour relève que la jurisprudence du tribunal de première instance de la JUB citée est pertinente puisque la Division Locale de Bruxelles a statué ainsi dans le contexte d'une requête aux fins de dire inadmissible un nouvel argument de contrefaçon basé sur l'équivalence, le Juge-rapporteur ayant rejeté cette requête au motif que la procédure était évolutive, que si l'autre partie avait l'opportunité de répondre (respect du principe du contradictoire et les droits de la défense sont respectés) à cette nouvelle demande, l'autre partie avait le droit d'évoluer dans sa stratégie procédurale si cela n'en modifiait pas la nature mais n'en était qu'un amendement. Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours devant la Cour d'Appel de la JUB qui a rejeté les arguments de l'appelant au motif suivant : « *the CFI has a certain discretion* » (« le tribunal de première instance dispose d'un certain pouvoir d'appréciation » en français, 21 novembre 2024, UPC_CoA_456/2024, APL_44633/2024).

70. En l'espèce, la Cour considère que la demande de contrefaçon par équivalence qui intervient juste après le mémoire en défense n'est pas tardive (au stade du mémoire en réplique), car cette demande ne change pas la nature de la stratégie procédurale du demandeur qui ne fait que l'adapter au vu des arguments développés en défense par GM, et le défendeur a pu y répondre dans son mémoire en duplique. Pour ces raisons, la demande en contrefaçon par équivalence est dans ce cas admissible.

Sur le fond

71. NJ soutient que GM serait parvenu au même résultat de l'absence de surépaisseur des zones de connexion tout en modifiant suffisamment la disposition des lisières adjacentes des pièces de tissu pour éviter la reproduction littérale. (§164 Mémoire en réplique)

72. Pour soutenir l'existence d'une contrefaçon par équivalence par la perruque ELITE PREMIUM sur lesquelles les lisières adjacentes seraient superposées et non placées bord à bord, NJ invoque l'art. 69.1 de la CBE, pour soutenir qu'il faut tenir compte de la description

et des dessins du brevet pour interpréter les revendications et relève qu'il y est mentionné le mode de réalisation en superposition.

Cadre juridique :

73. Selon l'article 24 AJUB les sources de droit substantif pour trancher les litiges devant la JUB comprennent notamment la CBE.

74. L'article 2 du Protocole interprétatif de l'article 69 CBE – qui complète le premier article du Protocole indique :

« Pour la détermination de l'étendue de la protection, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. »

75. Cela ne signifie cependant pas que la description et les dessins peuvent servir à étendre le champ de la protection du brevet.

76. Au soutien de sa prétention, NJ expose le droit français applicable pour la contrefaçon par équivalent. Mais à défaut d'un accord des parties pour appliquer tel ou tel droit national sur ce point, il convient d'appliquer ici la jurisprudence sur l'équivalence telle que développée au sein de la JUB. A ce jour, il a été rendu une décision sur le test de l'équivalence par la Division locale de La Haye (22 novembre 2024, UPC_CFI_239/2023), en ce sens :

« The test applied to the assessment of infringement by equivalence is based on the case law in various national jurisdictions, as proposed by both parties in this case. This entails that a variation is equivalent to an element specified in the claim if the following four questions are answered in the affirmative.

1) *Technical equivalence: does the variation solve (essentially) the same problem that the patented invention solves and perform (essentially) the same function in this context?*
2) *Fair protection for patentee: Is extending the protection of the claim to the equivalent proportionate to a fair protection for the patentee?*
3) *Reasonable legal certainty for third parties: does the skilled person understand from the patent that the scope of the invention is broader than what is claimed literally?*
4) *Is the allegedly infringing product novel and inventive over the prior art?"*

77. La Cour relève que ce test de l'équivalence, qui est une application de la jurisprudence développée par les juridictions nationales néerlandaises, a été retenu par la Division locale de La Haye à la suite d'un accord entre les parties sur ce type de test, ce qui n'est pas le cas dans le présent litige. (§88 de décision de La Division Locale de La Haye)

78. En revanche, la décision de la Division Locale de Mannheim du 6 juin 2025 (CFI 471/2023) se réfère à une approche harmonisée au sein de la JUB et propose des critères issus d'un compromis entre les différentes doctrines au sein des Etats membres, que la Division Locale de Paris adopte car cette proposition est conforme à l'esprit de l'Accord JUB qui tend à réduire, comme indiqué dans son considérant n°2, « *la fragmentation du marché*

des brevets et les variations importantes entre les systèmes juridictionnels nationaux », lesquels *« sont préjudiciables à l'innovation, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, qui ont des difficultés à faire respecter leurs brevets et à se défendre contre des actions non fondées et des actions relatives à des brevets qui devraient être annulés;* » .

79. Cette décision de la Division Locale de Mannheim indique dans ses "Headnotes" (traduction libre en langue anglaise de la version originale en allemand) : -"*According to all doctrines of equivalence or equivalence tests of the UPC contracting member states, equivalent patent infringement is ruled out if there is no technical-functional equivalence of the substitute means in the sense that the modified means do not fulfil essentially the same function in order to achieve essentially the same effect. If the same function is not taken as a basis, at least essentially the same effect is taken as a basis (following the Brussels UPC LD, 17 January 2025, para. 98 CFI 376/2023). »*

80. La Division Locale de Bruxelles dans sa décision du 17 janvier 2025 (CFI 376/2023) ne s'est pas prononcée sur le test d'équivalence à retenir, mais a indiqué que dans le cadre des deux tests proposés par le demandeur, il était nécessaire qu'au moins la fonction soit reproduite et qu'en l'absence d'une telle reproduction, il n'y aurait de toute façon pas de reproduction par équivalence. Ainsi dans les « Headnotes » 3 et au paragraphe 98 de la décision, il est relevé : *« In the absence of functional equivalence, there can be no infringement in equivalence (whatever equivalence test is applied) ».*

Dans le cas présent :

81. A la lumière de ces jurisprudences de la JUB, la présente Division considère d'une part, qu'il convient d'adopter une interprétation la plus harmonisée possible au sein de la JUB pour statuer sur les demandes de contrefaçon par équivalence et d'autre part que, dans tous les cas au vu des différents tests pratiqués au sein des Etats membres contractants de l'AJUB, il convient de répondre tout d'abord à une question qui est le plus petit dénominateur commun et qui constitue le premier critère de l'examen de l'équivalence : Est-ce que les moyens modifiés (ou de substitution) remplissent essentiellement la même fonction pour obtenir essentiellement le même effet ?

82. Dans le cas présent, au vu des perruques alléguées de contrefaçon produites et des explications données par les parties à l'audience orale lors de la manipulation desdits produits, la Cour constate que la fonction essentielle de la bande translucide sur le produit ELITE n'est pas celle d'assembler les deux tissus (fonction enseignée dans le brevet en cause) puisque les deux tissus sont assemblés par les deux coutures qui sont positionnées sur la bande antidérapante, mais a, en réalité, comme fonction de couvrir les coutures pour un meilleur confort de l'usager.

83. A défaut de retrouver la même fonction que celle enseignée dans le brevet, il ne peut être retenu l'existence d'une contrefaçon par équivalence.

84. Par conséquent, la contrefaçon par équivalence n'est pas caractérisée, NJ échouant à la démontrer.

Sur les frais de justice (article 69 AJUB) :

A titre principal,

85. GM demande la condamnation *in solidum* de NJ et des intervenants volontaires, ès-qualités, au paiement d'une provision sur frais à hauteur de 50.000 euros. GM sollicite une condamnation en paiement à l'égard de NJ, débiteur en situation de redressement judiciaire, en arguant du fait que cette créance bénéficierait du traitement préférentiel prévu par l'article L. 622-17 du Code de commerce français. NJ conteste cette demande en paiement.

86. La loi applicable est la loi de l'État membre d'ouverture de la procédure d'insolvabilité (Art. 7 du règlement UE n°2015/848 du 5 juin 2015 dit « Insolvabilité »), soit la loi française en l'espèce.

    - Concernant la situation de NJ, l'article L.622-7 du Code de commerce français, applicable sur renvoi de l'article L. 631-14 aux procédures de redressement judiciaire du même code détermine le principe de prohibition des paiements des créanciers antérieurs et des créanciers postérieurs à l'exception des créances visées par l'article L. 622-17 du même code.

87. Afin de déterminer le sort de la créance, il convient de dire si la créance est une créance postérieure à l'ouverture de la procédure et si elle est utile à celle-ci. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation française, les créances de dépens sont fondées sur la responsabilité extracontractuelle des parties à l'instance en cours. Leurs faits générateurs sont la décision qui en détermine l'existence et le montant et prononce la condamnation (Cass. 3e civ., 7 oct. 2009, n° 08-12.920 ; Cass. com., 21 janv. 2003, n° 99-21.560 ; Cass. soc., 12 févr. 2003, n° 99-42.985). La créance dont GM réclame le paiement est donc une créance postérieure à la date d'ouverture de la procédure collective.

88. Il convient toutefois de déterminer si la créance postérieure dont GM réclame le paiement relève de l'article L. 622-17 du Code de commerce français, c'est-à-dire si elle constitue une créance postérieure, régulière et utile. Ici, les parties ne contestent pas le caractère régulier de la créance compte tenu de l'intervention de l'administrateur judiciaire à l'instance.

89. Il reste pour la Cour à dire si la créance postérieure et régulière est utile, autrement dit, si elle est née « pour les besoins du déroulement de la procédure [d'insolvabilité] ou du maintien provisoire de l'activité autorisée en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité ». D'après une jurisprudence établie de la Cour de cassation, les créances de dépens ne constituent pas une créance utile à la procédure d'insolvabilité compte tenu du fait que ces créances ne présentent qu'un lien temporel accidentel avec la procédure collective (Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, n° 19-18.437 ; Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-17.579). En l'espèce, la Cour relève qu'il ne s'agit de frais utiles à l'amélioration de l'activité économique du débiteur mis en redressement judiciaire.

90. Dès lors, la créance postérieure ne relevant pas du privilège de l'article L. 622-17 du Code de commerce français reste soumise à la discipline de procédure collective. Le débiteur ne

pouvant se voir condamner au paiement d'une créance (Cass. com., 11 mai 1993, n° 91-11.951).

- Concernant la situation des intervenants volontaires, il est demandé leur condamnation *in solidum*. Ces derniers, en tant qu'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la procédure collective, c'est à dire « praticiens de l'insolvabilité » au sens du règlement UE n° 848/2015, voient leur responsabilité soumise à la *lex concursus* conformément à l'article 7, c) dudit règlement. Or la Cour de cassation française a maintes fois rappelé que la responsabilité des organes de la procédure collective était un régime de responsabilité spéciale supposant la démonstration d'une faute caractérisée et autonome. Une telle faute est caractérisée, par exemple, si l'administrateur judiciaire décide de poursuivre l'instance en cours alors que la situation de l'entreprise est irrémédiablement obérée et qu'il ne sollicite pas l'arrêt de l'activité ou la liquidation de l'entreprise (Cass. com., 18 janv. 2000, n° 98-19.692 ; Cass. com., 26 nov. 2002, n° 01-11.437).

91. Dans le présent cas, la Cour relève que GM qui se contente de relever que les organes de la procédure collective ont choisi de poursuivre l'instance en cours (§18 du dernier mémoire de GM), ne démontre nullement l'existence d'une faute, quand bien même ce pouvoir leur est dévolu conformément à l'article L.622-22 du Code de commerce français.

92. Par conséquent, la Cour dit GM inadmissible dans sa demande principale tendant à la condamnation en paiement des frais provisionnels à l'encontre de NJ, et mal fondée à l'égard des intervenants volontaires.

-A titre subsidiaire,

93. GM demande à la Cour d'ordonner la fixation de cette même créance et pour la même valeur au passif de NJ.

94. Conformément au droit national applicable, la Cour doit fixer le montant de la créance afin qu'elle soit apportée au passif du débiteur objet de la procédure collective (Cass. com., 24 avr. 2007, n° 05-17.452). Dès lors, la Cour déclare GM bien fondée en sa demande de fixation de la créance indemnitaire à titre de provision sur ses frais de représentation conformément à l'article 69 AJUB afin que cette créance soit apportée au passif de NJ, et la fixe à hauteur de 50.000 euros, montant qui apparait raisonnable et proportionné au vu de l'espèce, et justifié par l'attestation produite par GM en pièce 26.

95. La Cour ajoute qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande en garantie de GM formée à titre très subsidiaire, alors que les demandes de NJ ont toutes été rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de première instance de la JUB :

1- Constate les interventions volontaires des organes de la procédure collective et la reprise de l'instance après déclaration des créances de GISELA MAYER, entre les mains du représentant des créanciers,

2- Dit que l'action en contrefaçon de NJ DIFFUSION, assisté de son administrateur judiciaire, à l'encontre de GISELA MAYER est admissible,

3- Rejette toutes les demandes de NJ DIFFUSION assisté de son administrateur judiciaire à l'encontre de GISELA MAYER en contrefaçon, directe ou par équivalence, fondées sur le brevet européen EP 2 404 516, ainsi que toutes les demandes subséquentes,

4- Dit que NJ DIFFUSION assisté de son administrateur judiciaire doit supporter les entiers coûts de la présente procédure, rejette la demande en condamnation en paiement à ce titre et fixe la créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de NJ DIFFUSION, au montant de 50.000 euros au titre de la provision due pour les frais de représentation de GISELA MAYER,

5- Dit que la présente décision est susceptible d'appel conformément à la règle 220.1 (a) RdP.

Rendue à Paris, le 1er août 2025.

C. LIGNIERES, Juge Président et Juge rapporteur,

Camille Lignières
Date : 2025.08.01 10:59:38 +02'00'

C. GILLET, juge qualifié sur le plan juridique,

Carine Gillet
2025.07.31 14:47:36 +02'00'

S. SCHILLING, juge qualifié sur le plan juridique,

Stefan Schilling
Digital unterschrieben von Stefan Schilling
Datum: 2025.07.31 12:36:48 +02'00'

C. FERHAT, greffière,

CHARLOTTE CAMILLE CLAIRE FERHAT

Signature numérique de CHARLOTTE CAMILLE CLAIRE FERHAT
Date : 2025.07.31 15:00:04 +02'00'

DETAILS DE L'ORDONNANCE

Ordonnance nº ORD_69410/2024 dans l'ACTION Nº: ACT_39091/2024
UPC nº : UPC_CFI_363/2024
Type d'action: Action en contrefaçon