

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
15/07097

N° MINUTE : *10*

Assignation du :
10 Décembre 2013

**JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2016**

DEMANDEUR

Monsieur Daniel BARBIER
134 route de Neuville
59250 HALLUIN

représenté par Me Gervais TETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#D0365 et Me Alexis IHIOU avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE

**Société POSE DU NORD, anciennement dénommée SAS DHAZE
INDUSTRIE**
73 rue de la Papinerie
59115 LEERS

représentée par Me Emilie GODRON, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #G0474 et Me Benjamin CHEVALIER avocat au barreau de
LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François ANCEL 1^{er} Vice-Président Adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Président
Julien SENEL, Vice-Président

assistés de Jeanine ROSTAL, faisant fonction de Greffier

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

14/3/2016

DEBATS

A l'audience du 28 Janvier 2016, tenue publiquement

JUGEMENT

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

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Daniel BARBIER se présente comme ancien associé majoritaire et dirigeant de la société SPACE BIO BULL SYSTEM (ci-après «SBBS»). Il expose être titulaire des titres suivants :

-le brevet européen EP 0.633.370 déposé le 20 mai 1994 et délivré le 11 octobre 1995 sous priorité française et portant sur un «*profil cintré à rainures latérales pour structure de couverture découvrable*» destiné à la fabrication d'abris de piscines ;

-la marque française «ARQUALAND» n° 93472915 déposée le 15 juin 1993 et désignant divers produits relevant des classes 6 et 19 et notamment des «*matériaux de construction métalliques*» et «*armatures métalliques pour la construction*».

La société POSE DU NORD se présente comme une Société par Actions Simplifiée, anciennement dénommée DHAZE INDUSTRIE, filiale du groupe DHAZE, groupe spécialisé dans la transformation et la distribution de matériaux plastiques destinés aux bâtiments, et plus généralement dans les solutions de toitures secondaires et bardages éclairants. Concepteur et fabricant de toitures transparentes et de "skydome", le groupe DHAZE fut ainsi intéressé par la reprise de la société SBBS.

Monsieur Daniel BARBIER ayant consenti deux licences exclusives du brevet et de la marque à la société SBBS, celle-ci les exploitait dans le cadre de son activité de fabrication et de pose d'abris de piscine à grande portée Arqualand.

Par jugement du 6 avril 2010, le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé la liquidation judiciaire de la société SBBS et nommé un liquidateur judiciaire, avec autorisation de poursuite d'activité pour examen des offres de reprises de la société.

Un protocole d'accord a été signé à cette fin le 29 avril 2010 entre Monsieur Daniel BARBIER et LA FINANCIERE DE L'ELNON, société holding du groupe DHAZE, sous condition suspensive que le groupe DHAZE soit désigné par le Tribunal de commerce comme repreneur des actifs de la société SBBS.

Le 4 mai 2010, LA FINANCIERE DE L'ELNON a créé une nouvelle filiale appelée DHAZE INDUSTRIE, ayant pour objectif la reprise du fonds de commerce de la société SBBS, et exclusivement l'exploitation de la marque ARQUALAND et du brevet de Monsieur BARBIER.



La société DHAZE INDUSTRIE a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing en date du 18 mai 2010 comme repreneur du fonds de commerce de la société SBBS.

La cession du fonds de commerce de la société SBBS à la société DHAZE INDUSTRIE a été réitérée par acte authentique du 2 mars 2011 qui a de nouveau prévu la reprise des contrats de licence. Toutefois, l'acte notarié précisait la résiliation de plein droit de ces contrats du fait de la liquidation judiciaire et l'obligation faite à Monsieur Daniel BARBIER de conclure avec la société cessionnaire deux nouvelles licences de marque et de brevet aux mêmes charges et conditions que celles précédemment conclues, dans un délai de trois mois à compter de l'acte.

La société DHAZE INDUSTRIE (devenue ensuite la société POSE DU NORD) a alors débuté l'exploitation de la marque et du brevet.

Pour des raisons que chacun impute à l'autre, Daniel BARBIER a refusé de conclure ces contrats de licence.

La société défenderesse a vainement mis en demeure Monsieur Daniel BARBIER dans un courrier en date du 11 juillet 2011 de signer ces contrats de licence aux mêmes charges et conditions, ce dernier affirmant qu'elle n'avait aucun droit d'utilisation de la marque ARQUALAND et du brevet, puis, le 16 décembre 2011, qu'il résiliait les contrats de licence.

C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier en date du 10 décembre 2013, Monsieur Daniel BARBIER a assigné la société POSE DU NORD en contrefaçon de brevet et de marque. En l'absence de conclusions du demandeur, l'affaire a été radiée par ordonnance du 14 novembre 2014, puis rétablie au rôle à la demande du défendeur, le 26 mai 2015.

Parallèlement à ce litige, la société POSE DU NORD ainsi que LA FINANCIERE DE L'ELNON ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Lille Monsieur Daniel BARBIER notamment par exploit d'huissier en date du 14 juin 2012, pour détournement de fonds de commerce, manquement à ses obligations contractuelles, concurrence déloyale et rupture brutale des relations commerciales.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2015, **Monsieur Daniel BARBIER** demande au tribunal, au visa des articles L. 615-1, L. 613-3 et suivants, L. 713-2 et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Juger que la société POSE DU NORD se rend, par fabrication et/ou importation, offre en vente et vente, coupable de contrefaçon des revendications n° 1 à 8 du brevet européen n° 0.633.370 dont il est le propriétaire,

-Interdire à la société POSE DU NORD de continuer à commettre les actes de contrefaçon, et ce, à peine d'une astreinte de la somme de 5.000 € par produit constitutif de la contrefaçon alléguée dont la fabrication et/ou la vente auront pu être constatées postérieurement à la

signification du jugement, et la chambre du Tribunal ayant rendu le jugement se réservant la liquidation de cette astreinte,

- Juger que la société POSE DU NORD anciennement dénommée Dhaze Industrie, en adoptant et en faisant usage du signe «ARQUALAND» se rend coupable de contrefaçon par reproduction de la marque «ARQUALAND» n° 93472915 dont est il est titulaire,

-Interdire à la société POSE DU NORD anciennement dénommée Dhaze Industrie, de faire usage du signe «ARQUALAND» à quelque titre que ce soit pour désigner des produits des classes 6 et 19 sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

-Ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou périodiques, aux frais de la société POSE DU NORD, au choix du demandeur, et ce, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, sans que le coût de chacune de ces publications puisse excéder la somme de 5.000 € hors taxes,

- Condamner la société POSE DU NORD à lui payer, en réparation du préjudice causé par la contrefaçon :
.du brevet européen 0.633.370, une indemnité de 200 000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
.de la marque «ARQUALAND», une indemnité de 100 000 à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ;

- Condamner la société POSE DU NORD à payer à Monsieur Daniel BARBIER la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2014, **la société POSE DU NORD** demande au tribunal, au visa des articles 122, 3 et 6 du code de procédure civile, 1134, 1382, 1383 et 1625 du code civil :

- In limine litis et avant toute défense au fond, de constater la contradiction au détriment d'autrui de Monsieur Daniel Barbier et donc de prononcer une fin de non-recevoir sur ses demandes et le débouter de toutes ses demandes ;

- À titre subsidiaire :
. constater l'existence d'une licence et la facturation de royalties par Monsieur Daniel BARBIER à la société Pose du Nord ; en conséquence, constater l'absence totale d'actions de contrefaçons de la société Pose du Nord, des marques et brevets, propriétés de Monsieur Daniel Barbier ;
. constater l'absence totale de preuves de la moindre contrefaçon ; en conséquence, débouter Monsieur Daniel BARBIER de l'ensemble de ses demandes ;

- Dans tous les cas, condamner Monsieur Daniel Barbier à lui verser les sommes suivantes :
100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2016 et l'affaire, examinée à l'audience du 28 janvier 2016, mise en délibéré au 11 mars 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel

La société POSE DU NORD oppose une fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel, en indiquant que Monsieur BARBIER se contredit entre les actes qu'il a menés jusqu'à aujourd'hui, et la présente procédure en contrefaçon de marque et de brevet dès lors que ce dernier a méconnu ses obligations tant légales que contractuelles, empêchant la conclusion des licences de la marque et du brevet qui sont pourtant l'objet de l'assignation en contrefaçon de sa part.

Elle explique qu'il sollicite par ailleurs le paiement de redevances en vertu de l'exploitation par elle de la marque et du brevet, résultant du protocole d'accord du 29 avril 2010 précédant le jugement ayant ordonné la cession de l'activité de SBBS au profit de la société POSE DU NORD, et qu'il réclame dans le même temps le versement de redevances en application des deux contrats de licence de marque et de brevet ainsi que la condamnation de la société POSE DU NORD au titre de la contrefaçon, et se contredit ainsi en agissant devant le tribunal de grande instance de Paris sur un fondement, et devant celui de Lille sur l'autre.

Monsieur BARBIER n'a pas conclu sur ce moyen.

Sur ce,

Si celui qui adopte un comportement procédural constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire en erreur sur ses intentions, peut être déclaré irrecevable en ses demandes, la seule circonstance qu'une partie se contredise ou modifie ses moyens à l'appui de ses prétentions n'emporte pas nécessairement une telle fin de non-recevoir.

En l'espèce, la défenderesse ne démontre pas que les demandes de Monsieur BARBIER devant le présent tribunal, qui ne sauraient être comparées à celles formulées dans le cadre d'une instance pendante devant une autre juridiction, sont formulées sur des fondements contradictoires tels qu'ils seraient de nature à l'induire en erreur sur les intentions de celui-ci, de sorte que la fin de non recevoir invoquée ne peut être accueillie, sans préjudice de la faculté pour le tribunal, statuant au fond, de tirer toutes les conséquences d'une telle attitude pour l'appréciation du bien fondé des demandes soulevées par Monsieur BARBIER.

Sur les actes de contrefaçon de brevet et de marque

Monsieur BARBIER reproche à la société POSE DU NORD des actes de contrefaçon de brevet d'une part et de marque d'autre part.

Au titre de la contrefaçon de brevet, Monsieur BARBIER fait valoir que la société POSE DU NORD fabrique et/ou fait fabriquer, détient et

commercialise, sans son autorisation, des abris de piscine qui comportent des profilés mettant en oeuvre les enseignements du brevet dont il est titulaire, à savoir des *«profilés cintrés à rainures latérales pour structure de couvertures découvrables»*.

S'agissant de la contrefaçon de marque, Monsieur BARBIER indique que la société POSE DU NORD fait usage sans son autorisation de la marque ARQUALAND à titre de nom commercial, de marque et de nom de domaine, afin de commercialiser notamment des abris de piscine, produits qui entrent pourtant dans la catégorie des *«matériaux de construction métalliques»* et *«armatures métalliques pour la construction»* visés par le dépôt de la marque dont il est titulaire.

La société POSE DU NORD réplique que Monsieur BARBIER ne peut pas invoquer sa propre turpitude dès lors qu'il a refusé de conclure de nouveaux contrats de licence de marque et de brevet aux mêmes conditions, alors même que le jugement du Tribunal de commerce et l'acte notarié le lui imposaient.

Elle ajoute que le protocole d'accord en date du 29 avril 2010, exécuté volontairement par les parties jusqu'à sa caducité intervenue du fait de la signature de l'acte notarié le 2 mars 2011 avait force obligatoire, parce que Monsieur BARBIER a encaissé des redevances en vertu de ce protocole, ce qui correspond dès lors à un contrat de licence.

Ayant exploité le brevet et la marque en application de ce protocole, elle précise que Monsieur BARBIER recevait en contrepartie des redevances de sa part ainsi que le remboursement des frais liés au maintien en vigueur du brevet et de la marque, et indique avoir cessé l'exploitation de la marque et du brevet à compter de la résiliation du protocole.

Sur ce,

En application de l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, *«sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :*

a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet (...)».

Aux termes de l'article L. 713-2 du même code, *«sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement»*.

En l'espèce, la contrefaçon tant de marque que de brevet n'est pas caractérisée, dès lors que le défendeur démontre avoir fait un usage autorisé de la marque et du brevet litigieux.

En effet, comme il l'a été dit ci-dessus, aux termes du protocole d'accord signé le 29 avril 2010 entre Monsieur Daniel BARBIER et LA FINANCIERE DE L'ELNON, société holding du groupe DHAZE, il était notamment prévu :

«-d'assurer au Groupe DHAZE l'exclusivité de l'utilisation des brevets, copyrights et des marques dont Monsieur Daniel BARBIER est le propriétaire dont la société SBBS bénéficiait ;

-d'assurer au Groupe DHAZE que Monsieur Daniel BARBIER lui cédera ses brevets, copyrights, et droits d'utilisation des marques avant le 31 décembre 2014 ;

-d'assurer à Monsieur Daniel BARBIER une poursuite d'activité professionnelle au sein du Groupe DHAZE tant que durera la concession du brevet ;

-d'assurer au Groupe DHAZE que Monsieur Daniel BARBIER mettra à son service ses compétences techniques et s'engagera à développer techniquement la gamme du Groupe DHAZE».

Ce contrat avait été rédigé sous condition suspensive que le groupe DHAZE soit désigné par le Tribunal de commerce comme repreneur des actifs de la société SBBS.

Puis, par jugement du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 18 mai 2010, la société DHAZE INDUSTRIE a été désignée comme repreneur du fonds de commerce de la société SBBS. Le tribunal a ainsi ordonné la cession de l'activité de la société SBBS au profit de la société DHAZE INDUSTRIE, notamment dans les conditions suivantes :

« Acquisition des éléments incorporels : 1€ ;

...

Reprise du contrat de licence du brevet conclu avec Monsieur Daniel BARBIER ;

...

Reprise du contrat de licence de la marque ARQUALAND conclu avec Monsieur Daniel BARBIER. »

La cession du fonds de commerce de la société SBBS à la société DHAZE INDUSTRIE a été réitérée par acte authentique du 2 mars 2011 devant Me Thierry Lammens, notaire à Marcq-en-Barœul, qui a de nouveau prévu, en application de ce jugement -définitif- la reprise des contrats de licence.

Cet acte notarié précisait cependant la résiliation de plein droit de ces contrats du fait de la liquidation judiciaire et l'obligation faite à Monsieur Daniel BARBIER de conclure avec la société cessionnaire deux nouvelles licences de marque et de brevet aux mêmes charges et conditions que celles précédemment conclues, dans un délai de trois mois à compter de l'acte, ce qu'il n'a pas fait, en dépit des mises en demeure effectuées à cette fin.

Il n'est pas contesté que le demandeur refusait notamment les deux points suivant :

- le caractère exclusif des contrats de licence ;
- la durée des contrats de licence, les contrats avec la société SBBS étant prévus pour une durée égale à la durée de la marque et du brevet, et Monsieur BARBIER voulant avoir la possibilité dans son contrat avec DHAZE de les résilier unilatéralement, sans motif, et avec un simple préavis d'un mois.



Or, Monsieur Daniel Barbier a facturé à la société Dhaze Industrie, devenue POSE DU NORD, des royalties en application de l'accord de licence de marque et de brevet en date du 29 avril 2010 accordant l'exclusivité de l'utilisation des brevets, copyright et des marques dont il est le propriétaire et dont la société SBBS bénéficiait.

Si l'acte de cession de Me Lammens précisait bien qu'il rendait caduc tout accord antérieur, le protocole a été exécuté volontairement par les parties, postérieurement à la signature chez Me Lammens, Monsieur Barbier facturant les sommes prévues au protocole, et encaissant les royalties prévues, jusqu'en mai 2011, date de la fin de l'exploitation de la marque et du brevet Arqualand par Dhaze Industrie, donnant ainsi à ce protocole sa force contractuelle.

Nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, Monsieur BARBIER était ainsi mal fondé à engager la présente action en contrefaçon, dès lors qu'il a refusé de signer les contrats de licence malgré la décision du Tribunal de commerce et les engagements contractuels pris par lui.

Monsieur Daniel BARBIER sera en conséquence débouté des demandes subséquentes d'indemnisation, d'interdiction et de publication.

Sur la demande reconventionnelle

La société POSE DU NORD soutient que Monsieur Daniel Barbier a intenté une action n'ayant aucun sens et ne reposant sur aucun fait réel dont il apporterait la moindre preuve et n'est "*que le reflet de sa mauvaise foi patente, de ses contradictions et de sa haine viscérale envers la société Pose du Nord et son dirigeant Monsieur François-Xavier Devilder*".

Estimant que la présente procédure est "*particulièrement abusive*", qu'elle cause un préjudice certain à la société Pose du Nord et au Groupe auquel elle appartient en remettant en cause sa loyauté dans les affaires et son image commerciale, la société POSE DU NORD sollicite la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur ce,

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute.

En l'espèce, la faute est caractérisée par le fait d'avoir engagé une procédure en contrefaçon manifestement vouée à l'échec, le défendeur poursuivi n'ayant fait qu'un usage autorisé de la marque et du brevet dont la protection était revendiquée.

Monsieur Daniel Barbier versera en conséquence à la société POSE DU NORD la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.



Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner Monsieur Daniel BARBIER, partie perdante, aux dépens.

En outre, il doit être condamné à verser à la société POSE DU NORD, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5000 euros.

Monsieur Daniel BARBIER verra sa propre demande à ce titre rejetée.

Le prononcé de l'exécution provisoire n'ayant pas été sollicité en défense, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Rejette la fin de non recevoir invoquée en défense,

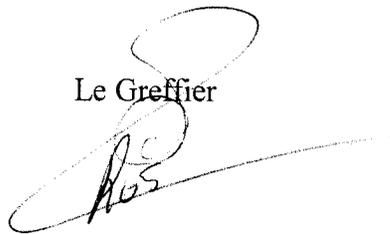
Déboute Monsieur Daniel BARBIER de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur Daniel BARBIER à verser à la société POSE DU NORD la somme de 10000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Daniel BARBIER aux dépens ;

Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2016

Le Greffier



Le Président

