Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CDVI Digit que sur le pourvoi incident relevé par la société Sewosy ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 2013), que la société CDVI Digit (la société Digit) est titulaire du brevet européen désignant la France n° EP 1 563 151 intitulé « Profilé pour encadrement de porte ou de baie », déposé le 10 octobre 2003 sous priorité française et délivré le 26 décembre 2007 ; qu'ayant appris que la société Sewosy commercialisait des bandeaux comportant les mêmes caractéristiques et dimensions que les dispositifs mettant en oeuvre cette invention, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 12 février 2009 dans les locaux de cette société avant de l'assigner en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet susvisé et en concurrence déloyale ; que la société Sewosy a soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Digit fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 février 2009 et, en conséquence, de rejeter ses demandes pour contrefaçon alors, selon le moyen :

1°/ que s'il appartient à l'huissier instrumentaire de distinguer, dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, les explications techniques fournies par l'homme de l'art de ses propres constatations, rien ne lui interdit, lorsqu'il procède à sa propre description du produit litigieux qu'il a sous les yeux, d'utiliser les mêmes termes que ceux employés par l'homme de l'art ; qu'en se fondant, pour annuler la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon, sur le fait que l'huissier de justice aurait décrit le dispositif saisi dans les mêmes termes que l'homme de l'art chargé, selon les termes de l'ordonnance, de l'assister pour l'aider dans sa description, tout en constatant précisément que l'huissier avait bien pris soin de distinguer, dans son procès-verbal, la description du dispositif technique effectuée par cet homme de l'art de ses propres constatations, débutant par « je constate », la cour d'appel a violé l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le simple fait de relever que l'huissier se serait livré, sur un point particulier, à une « interprétation » du produit litigieux et de remettre ainsi en cause le caractère probant de ses énonciations, ne peut suffire à justifier l'annulation de son procès-verbal de saisie-contrefaçon ; qu'en relevant qu'en indiquant que « ces deux rebords forment une aile médiane », l'huissier aurait procédé à une « interprétation » du dispositif litigieux dès lors qu'une telle indication ne résulterait manifestement pas de la photographie n° 1 annexée au procès-verbal, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait du procès-verbal de saisie-contrefaçon que, conformément à l'ordonnance qui autorisait l'huissier de justice à se faire assister par un homme de l'art, celui-ci avait procédé au démontage et à la description du dispositif incriminé, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l'huissier instrumentaire a reproduit mot pour mot cette description, même lorsque, en déclarant que « ces deux rebords forment une aile médiane », l'homme de l'art s'était livré à une interprétation personnelle de ses propres constatations ; qu'il retient que l'huissier a repris, en l'absence de tout esprit critique, cette indication qui ne ressort pas de la photographie annexée sur laquelle seuls sont visibles les deux rebords de part et d'autre du dispositif, tenant pour acquis que ces rebords formaient une aile, par référence à la revendication 1 du brevet, déléguant ainsi ses pouvoirs de constatation à l'homme de l'art ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'en s'appropriant les constatations dictées par l'homme de l'art, l'huissier de justice leur avait conféré foi jusqu'à preuve du contraire, cependant qu'elles n'avaient valeur que de simple témoignage, la cour d'appel a pu en déduire que la partie descriptive du procès-verbal était entachée de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Digit fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes pour contrefaçon des revendications 1 et 2 de son brevet européen n° 1 563 151 B1 alors, selon le moyen :

1°/ qu'est constitutive d'une contrefaçon la substitution d'un moyen équivalent à un moyen couvert par le brevet ; que deux moyens sont équivalents lorsque, même en étant de forme différente, ils remplissent une même fonction en vue d'un résultat semblable ; qu'en relevant que le moyen couvert par le brevet Digit, à savoir l'aile interne du profilé, aurait pour « effet technique premier », et donc pour fonction, de « former une surface support directement prête à l'emploi dans le profilé », sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Digit, si ce moyen n'avait pas également pour fonction de reporter sur l'une ou sur les deux parois latérales, les contraintes exercées lorsque la contreplaque est en contact avec l'électroaimant, de telle sorte que ces contraintes ne s'appliquent pas sur la paroi apparente du profilé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 69 de la Convention de Munich ;

2°/ que la fonction est constituée par l'effet technique premier produit par le moyen ; qu'en relevant que l'aile interne formait une « surface support directement prête à l'emploi dans le profilé », la cour d'appel n'a fait que décrire les caractéristiques de ce moyen, mais n'a aucunement défini l'effet technique produit par celui-ci ; qu'en se fondant, pour écarter la contrefaçon par équivalence, sur une telle définition erronée de la fonction exercée par l'aile interne couverte par le brevet Digit, la cour d'appel a violé les articles L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 69 de la Convention de Munich ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a retenu que le moyen mis en oeuvre par l'invention exerçait une fonction connue et que le brevet protégeait seulement ce moyen dans sa forme ; qu'elle a constaté que le dispositif argué de contrefaçon, tout en ayant la même fonction, avait une forme différente de celle qui était revendiquée par le brevet ; qu'elle a ainsi, sans s'être méprise sur la portée du brevet et sans avoir à procéder à la recherche visée à la première branche, refusé, à juste titre, de retenir une contrefaçon par équivalence d'une fonction non protégée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société CDVI Digit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sewosy la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société CDVI Digit, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 février 2009 par Maître Rodolphe X..., huissier de justice à Haguenau et d'avoir, en conséquence, débouté la

société DIGIT de ses demandes pour contrefaçon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ordonnance rendue le 3 février 2009 par le délégataire du Président a autorisé la société DIGIT à faire procéder par tout huissier de justice à la description détaillée du dispositif ainsi qu'à la saisie réelle de 2 échantillons de chaque dispositif, en autorisant l'huissier « à se faire assister notamment pour l'aider dans sa description d'un homme de l'art et notamment de M. Y... dont il enregistrera les explications en prenant soin de les distinguer de ses propres constatations » ; qu'il résulte du procès-verbal de Me X... du 12 février 2009 que l'huissier de justice a reproduit la description du dispositif donnée par M. Y... débutant par « Nous sommes en présence d'un profilé tubulaire.... » puis a reproduit mot pour mot les termes de cette description, en indiquant « je constate que nous sommes en présence d'un profilé tubulaire.... » ; que si l'huissier de justice était autorisé à déléguer les opérations de déballage des échantillons et de démontage du dispositif, en revanche il ne pouvait ainsi déléguer ses pouvoirs de constatations à M. Y... conseiller en propriété industrielle de la société DIGIT ; que l'absence de tout esprit critique et de constatation personnelle de l'huissier est particulièrement évidente lorsqu'il indique (reproduisant en cela la description de l'homme de l'art) : « ces deux rebords forment une aile médiane » (...) « qui s'étend parallèlement à la face plane du profilé » ; que cette indication ne résulte pas manifestement de la photographie n° 1 qui montre que seuls sont visibles les deux rebords de part et d'autre du dispositif ; que l'huissier a ainsi procédé, non pas à une description du dispositif mais à une interprétation, en tenant pour acquis que ces rebords « forment une aile » et en se reportant ainsi à la revendication n° 1 protégée ; que dans ces conditions le tribunal a, à juste titre prononcé l'annulation de la partie descriptive du procès-verbal, sans toutefois annuler la saisie réelle ou les photographies, l'huissier ayant en cela officié dans le cadre strict de la mission qui lui était confiée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : les huissiers « peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers ; dans l'un et l'autre cas, ces constatations n'ont que la valeur de simples renseignements » ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance rendue le 3 février 2009 par le délégué du président de ce tribunal a autorisé l'huissier instrumentaire à se faire assister par un homme de l'art pour le démontage et le remontage des dispositifs incriminés de contrefaçon ainsi qu'à leur description, elle ne lui permettait pas de déléguer ses pouvoirs audit homme de l'art ; or, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 février 2009 par Maître Rodolphe X..., Huissier de Justice associé à Haguenau, que Monsieur Serge Y..., conseiller en propriété industrielle, a procédé au démontage des dispositifs incriminés en présence de l'huissier, ce qu'il était autorisé à faire, mais que la description qu'il en a donnée a été reprise mot pour mot par Maître X..., même lorsque celle-ci n'était pas une constatation mais une interprétation personnelle à son auteur de ses constatations ; qu'ainsi, il a, notamment, repris mot pour mot les déclarations suivantes faites par le conseil en propriété industrielle ; « ces deux rebords forment une aile médiane... », alors qu'il appartient au seul Tribunal de dire si ces rebords sont susceptibles, par équivalence, de « former » une telle aile ; qu'en se bornant à reproduire fidèlement les « constatations » faites par le conseil en propriété industrielle, l'huissier a en conséquence excédé les limites de sa mission et a abandonné à ce dernier la maîtrise des opérations de saisie-contrefaçon ; qu'il convient par suite d'annuler la partie descriptive de son procès-verbal du 12 février 2009 qui n'est pas son oeuvre » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE s'il appartient à l'huissier instrumentaire de distinguer, dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, les explications techniques fournies par l'homme de l'art de ses propres constatations, rien ne lui interdit, lorsqu'il procède à sa propre description du produit litigieux qu'il a sous les yeux, d'utiliser les mêmes termes que ceux employés par l'homme de l'art ; qu'en se fondant, pour annuler la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon, sur le fait que l'huissier de justice aurait décrit le dispositif saisi dans les mêmes termes que l'homme de l'art chargé, selon les termes de l'ordonnance, de l'assister pour l'aider dans sa description, tout en constatant précisément que l'huissier avait bien pris soin de distinguer, dans son procès-verbal, la description du dispositif technique effectuée par cet homme de l'art de ses propres constatations, débutant par « je constate », la cour d'appel a violé l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le simple fait de relever que l'huissier se serait livré, sur un point particulier, à une « interprétation » du produit litigieux et de remettre ainsi en cause le caractère probant de ses énonciations, ne peut suffire à justifier l'annulation de son procès-verbal de saisie-contrefaçon ; qu'en relevant qu'en

indiquant que « ces deux rebords forment une aile médiane », l'huissier aurait procédé à une « interprétation » du dispositif litigieux dès lors qu'une telle indication ne résulterait manifestement pas de la photographie n° 1 annexée au procès-verbal, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DIGIT de ses demandes pour contrefaçon des revendications 1 et 2 de son brevet européen n° 1 563 151 B1 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des dispositifs de l'article L. 613-2 du Code la propriété industrielle que l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la revendication qui peut être interprétée par la description et les dessins ; que la revendication 1 porte sur « un profilé tubulaire (...) caractérisé en ce qu'il présente une aile interne... » et la revendication 2 sur un « profilé selon la revendication 1 caractérisé en ce que la partie médiane de l'aile est plus épaisse que ses parties latérales... » ; que la description et les dessins figurant au brevet montrent que cette aile interne est intégrée dans le filage ; que le profilé SEWOSY ne comporte pas d'aile interne intégrée, mais comporte deux rebords internes en vis à vis, et de manière amovible, une structure intermédiaire avec deux mors de serrage ; qu'il doit en être conclu que le profilé SEWOSY ne constitue pas une contrefaçon de toute pièce de la revendication n° 1 ; qu'il ne réalise pas davantage une contrefaçon de la revendication 2 qui ne fait qu'ajouter une caractéristique à la première revendication dont elle dépend ; qu'au regard de la théorie des équivalents dégagée par la jurisprudence, sont équivalents deux moyens qui bien qu'étant de forme différente exercent la même fonction en vue de résultats semblables ou similaires ; qu'en l'espèce de la société DIGIT a revendiqué un moyen particulier de remplir une fonction qui était connue au regard des antériorités ; que parmi les antériorités citées dans le cadre de la procédure, l'antériorité ESTABLE concerne un profilé tubulaire destiné à recevoir un électroaimant, présentant un support en équerre s'étendant parallèlement à la face du profilé comportant l'ouverture dans laquelle est logé l'électroaimant ; que certes la forme en équerre de ce support diffère notablement de l'aile interne du procédé DIGIT ; que pour autant la société DIGIT, pour se démarquer des antériorités, a pris l'option de protéger le moyen dans sa forme nouvelle caractérisée « en ce qu'il présente une aile interne s'étendant parallèlement à la face profilé comportant l'ouverture » ;

Que ce moyen répondait au problème technique de fixation de la contreplaque « flottante », qui en l'état antérieur de la technique représentait un procédé coûteux et délicat à réaliser notamment du fait de l'interposition de différents éléments ; que le profilé de l'invention destinée à remédier à cet inconvénient portait précisément sur cette « aile interne » intégrée lors du filage, dont l'effet technique premier était de former une surface support directement prête à l'emploi dans le profilé ; que le dispositif mis en oeuvre par la société SEWOSY consiste à fixer une structure intermédiaire sur les rebords latéraux internes contre lesquels ils sont maintenus par deux vis ; qu'ainsi la société SEWOSY a adopté une forme nouvelle du même moyen remplissant la même fonction, mais que dans la mesure où la société DIGIT n'a revendiqué qu'un seul moyen pour remplir la fonction, elle ne peut étendre la protection du brevet à une autre forme que celle revendiquée ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le procédé de la société SEWOSY ne constituait pas une contrefaçon de l'invention de la société DIGIT » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'examen du dispositif réellement saisi, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la société DIGIT elle-même page 27 de ses derniers écrits, suffit à constater que dans le profilé SEWOSY, il n'existe pas d'« aile interne s'étendant parallèlement à la face du profilé comportant l'ouverture usuelle dans laquelle est logée la partie correspondante de la ventouse » mais seulement deux rebords issus du filage se faisant vis à vis ; que le bandeau commercialisé par la S. A. S. SEWOSY ne constitue donc pas une contrefaçon de toutes pièces de la revendication n° 1 du brevet DIGIT ; que la revendication n° 1 n'étant pas reproduite à l'identique faute d'aile interne formée dans le filage, la revendication n° 2 qui en est totalement dépendante ne l'est pas davantage ; que la contrefaçon par équivalence de moyens exige, quant à elle, la démonstration que les moyens mis en oeuvre par le produit argué de contrefaçon, même de forme différente, remplisse la même fonction, c'est-à-dire produisent le même effet technique premier et de la même façon ; que selon l'article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, seules les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée au brevet, la description et les dessins ne servant qu'à interpréter celles-ci ; qu'en l'espèce, afin d'échapper à diverses antériorités, la société DIGIT a volontairement limité la portée de son brevet à un « profilé présentant une aile intégrée lors du filage » dont l'effet technique premier est de former une surface support directement propre à l'emploi dans le profilé afin de supprimer les opérations coûteuses et délicates à réaliser, de mise

en place et de fixation de toute pièce intermédiaire constitutive d'une telle surface de support de sorte qu'elle ne saurait prétendre élargir le domaine de protection de ses droits de propriété industrielle à d'autres effets techniques premiers ; or, que le dispositif commercialisé par la société SEWOSY nécessite la mise en place et la fixation d'une structure intermédiaire constituée de deux plaques métalliques, lesquelles ne viennent pas du filage, enserrant les rebords internes opposés contre lesquels ils sont maintenus à l'aide de deux vis ; qu'il s'ensuit, et peu important que cette opération soit réalisée en usine avant commercialisation, que les moyens mis en oeuvre par la société SEWOSY ne sont pas équivalents à ceux mis en oeuvre par la société DIGIT dont l'invention brevetée a justement permis de supprimer ladite opération ; qu'il convient en conséquence de débouter la S. A. R. L. DIGIT de ses demandes fondées sur la contrefaçon » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'est constitutive d'une contrefaçon la substitution d'un moyen équivalent à un moyen couvert par le brevet ; que deux moyens sont équivalents lorsque, même en étant de forme différente, ils remplissent une même fonction en vue d'un résultat semblable ; qu'en relevant que le moyen couvert par le brevet DIGIT, à savoir l'aile interne du profilé, aurait pour « effet technique premier », et donc pour fonction, de « former une surface support directement prête à l'emploi dans le profilé », sans rechercher, comme elle y était invitée par la société DIGIT (cf. conclusions d'appel, pp. 10-11 et pp. 30-32), si ce moyen n'avait pas également pour fonction de reporter sur l'une ou sur les deux parois latérales, les contraintes exercées lorsque la contreplaque est en contact avec l'électroaimant, de telle sorte que ces contraintes ne s'appliquent pas sur la paroi apparente du profilé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 69 de la Convention de Munich ;

ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la fonction est constituée par l'effet technique premier produit par le moyen ; qu'en relevant que l'aile interne formait une « surface support directement prête à l'emploi dans le profilé », la cour d'appel n'a fait que décrire les caractéristiques de ce moyen, mais n'a aucunement défini l'effet technique produit par celui-ci ; qu'en se fondant, pour écarter la contrefaçon par équivalence, sur une telle définition erronée de la fonction exercée par l'aile interne couverte par le brevet DIGIT, la cour d'appel a violé les articles L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 69 de la Convention de Munich.

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Sewosy, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société SEWOSY à payer à la société DIGIT une somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du procès-verbal de constat du 10 avril 2008 que le catalogue SEWOSY fait mention au regard des bandeaux CPREG " dispositif de pose breveté " et " brevet n° PCT/ FR2006/ 060262 " ; que cette mention était trompeuse, puisqu'à cette date la société SEWOSY n'était pas titulaire d'un brevet français qui n'a été obtenu que le 26 décembre 2008, et que la demande de brevet européen a été retirée ; que cette mention, laissant croire que la société SEWOSY était titulaire d'un brevet français voire européen pour le bandeau CPREG était erronée et de nature à induire le consommateur en erreur, et donc de créer en faveur de la société SEWOSY un avantage injustifié, ce qui est constitutif d'une faute ; que cette publicité trompeuse à laquelle la société SEWOSY a mis fin dès après l'assignation a nécessairement causé un préjudice à la société DIGIT qui en considération de la durée des agissements fautifs doit être chiffré à 5. 000 euros (arrêt attaqué p. 12) ;

ALORS QUE la mention erronée selon laquelle un produit est protégé par un brevet ne figure pas au nombre des circonstances énumérées par l'article L. 121-1 du Code de la consommation dans lesquelles une pratique commerciale doit être commise pour être qualifiée de publicité trompeuse ; que pour condamner la société SEWOSY pour concurrence déloyale, la cour d'appel a retenu qu'elle avait mentionné dans son catalogue du mois d'avril 2008 que son produit était protégé par un brevet, lequel ne lui avait été délivré qu'au mois de décembre suivant, ce qui était constitutif d'une publicité trompeuse ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'une des circonstances prévues par l'article L. 121-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ensemble de l'article 1382 du Code civil.