

18 mars 2011

Cour d'appel de Paris

RG n° 09/21069

Pôle 5 - Chambre 2

## Texte de la décision

### Entête

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 18 MARS 2011

(n° 080, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21069.

Décision déferée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre  
4ème Section - RG n° 09/04911.

APPELANTES :

- S.A. ETABLISSEMENTS TORDO BELGRANO

prise en la personne de son Président du directoire,

ayant son siège social [Adresse 2],

- S.A.S. FTI

prise en la personne de son Président,

ayant son siège social [Adresse 2],

représentées par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,

assistées de Maître Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT du Cabinet LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque C 710,  
substituant Maître Jean Paul MANIN de la SELARL Sophia LEGAL, avocat au barreau de GRASSE.

INTIMÉE :

E.U.R.L. [O] [B]

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège social [Adresse 3],

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour,

assistée de Maître Franck SAUNIER plaidant pour la SCPA NEMOZ SAUNIER & Associés, avocat au barreau de LYON.

INTIMÉE :

SARL METIMEXCO

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 1],

représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour,

assistée de Maître Alain FOUQUET plaidant pour la SCPA BENCHER DEBETZ HOUFF & Associés, avocat au barreau d'ANGERS.

INTIMÉE :

SAS MOREY PRODUCTION

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4],

Non représentée.

(Assignation délivrée le 23 février 2010 à personne habilitée à recevoir l'acte).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame REGNIEZ, conseillère,

Madame NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

## Exposé du litige

La société TORDO BELGRANO est titulaire d'un brevet français déposé le 8 mars 1994 sous le n° 9402744 ayant pour objet une espagnolette de volet battant pour fenêtre ou porte-fenêtre.

La société FTI (anciennement TORBEL INDUSTRIE) bénéficie d'une licence exclusive d'exploitation du brevet selon contrat du 20 janvier 2003 inscrit au registre national des brevets le 10 mai 2004.

La société TORDO BELGRANO est titulaire d'un modèle déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 17 février 1995 sous le n° 95 1124 représentant un 'tourniquet marseillais composite'. Elle a concédé l'exploitation de ce modèle à la société FTI par contrat de licence en date du 8 février 2008 inscrit au registre des brevets le 30 juillet 2008.

Soupçonnant l'existence de produits qui seraient la contrefaçon du brevet et du modèle, elles ont fait procéder à un constat d'huissier au stand de la société REHAU au salon BATIMAT le 9 novembre 2007, à plusieurs saisies-contrefaçon le 18 janvier 2008, et ont assigné par acte du 31 janvier 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris, la société METIMEXCO, fournisseur des produits et les sociétés MOREY PRODUCTION et [B], selon elles distributrices, en contrefaçon de brevet et de modèle, puis, par conclusions, la société FTI a formé une demande en concurrence déloyale.

Par jugement du 30 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit sans objet les demandes des sociétés METIMEXCO et [O] [B] de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon en date du 18 janvier 2008, (l'ordonnance ayant été rétractée pour l'un d'eux et les demanderesses ne se prévalant plus des autres procès-verbaux), - dit qu'en proposant à la vente dans son catalogue 2006 un 'arrêt de volet composite réglable', la société METIMEXCO s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon du dessin et modèle déposé le 17 février 1995 sous le numéro 95 1124 dont la société TORDO BELGRANO est titulaire,
- prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte, le tribunal s'en réservant la liquidation,
- condamné la société METIMEXCO à payer à la société TORDO BELGRANO la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- débouté la société METIMEXCO de sa demande de nullité du brevet français n° 94 02 744,
- débouté les sociétés TORDO BELGRANO et FTI de leurs demandes de contrefaçon de brevet, et la société TORDO BELGRANO de ses demandes en contrefaçon de dessin et modèle contre les sociétés [O] [B] et MOREY PRODUCTION,
- débouté la société FTI de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,
- dit qu'en faisant procéder le 18 janvier 2008 dans des conditions irrégulières et abusives à des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société [O] [B], les sociétés TORDO BELGRANO et FTI ont commis une faute engageant leur responsabilité civile et condamné in solidum les sociétés TORDO BELGRANO et FTI à payer à la société [O] [B] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés TORDO BELGRANO et FTI à payer à la société [O] [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté toutes autres demandes.

## Moyens

Les sociétés TORDO BELGRANO et FTI ont interjeté appel de la décision et prient la cour par leurs conclusions du 2 décembre 2010 d'infirmier le jugement, de constater que les sociétés METIMEXCO et MOREY PRODUCTION fabriquent et commercialisent des produits contrefaisant le brevet n° 94 02744 de la société TORDO BELGRANO et que ces sociétés ainsi que la société [O] [B] fabriquent et commercialisent des produits contrefaisant le modèle n° 95 1124 de la société TORDO BELGRANO, en conséquence d'ordonner de cesser toute fabrication ou commercialisation des produits contrefaisants sous astreinte, de condamner solidairement les sociétés METIMEXCO et MOREY PRODUCTION à payer à la société TORDO BELGRANO la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de brevet, et la somme de 73 846 euros à la société FTI au titre de la contrefaçon de brevet, de condamner solidairement les sociétés METIMEXCO, MOREY PRODUCTION et [O] [B] à payer à la société TORDO BELGRANO la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de modèle et à la société FTI la somme de 19800 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, de prononcer des mesures de publication et de condamner solidairement les sociétés METIMEXCO, MOREY PRODUCTION et [O] [B] à payer la somme de 10 000 euros aux sociétés TORDO BELGRANO et FTI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 1er septembre 2010, la société METIMEXCO demande l'infirmer du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation du brevet 94 027 44 et de dommages et intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau, au visa de l'article 612-6 du Code de la propriété intellectuelle, de prononcer l'annulation du brevet, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la contrefaçon du brevet n'était pas établie, à titre infiniment subsidiaire, de dire que les sociétés TORDO BELGRANO et FTI ne justifient d'aucun préjudice, de les débouter de leurs demandes, et de condamner in solidum les sociétés à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 11 mai 2010, la société [O] [B] demande à la cour sur l'appel principal des sociétés TORDO BELGRANO et FTI de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir contrefaçon de modèle ni concurrence déloyale, subsidiairement de dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts et publication judiciaire, de débouter ces sociétés de l'ensemble de leurs demandes, et sur l'appel incident, de dire abusives la saisie-contrefaçon et l'ensemble de la procédure, d'infirmier le jugement sur le quantum des dommages et intérêts et statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés TORDO BELGRANO et FTI au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 30 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

La société MOREY PRODUCTIONS bien qu'assignée à personne habilitée, par acte du 23 février 2010 contenant dénonciation des premières conclusions des appelantes des 15 et 18 février 2010, n'a pas constitué avoué.

## Motivation

Considérant que les sociétés TORDO BELGRANO et FTI ne se prévalent plus des procès-verbaux de saisie contrefaçon en date du 18 janvier 2008 ; que l'argumentation qui avait été développée en première instance sur la nullité de ces procès-verbaux n'est pas reprise en appel ;

Sur le brevet n° 94 02 744 :

Considérant qu'il est soutenu par la société METIMEXCO, qui se réfère aux dispositions de l'article L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle, que le brevet relatif à une espagnolette de volet battant pour fenêtre ou porte-fenêtre doit être annulé dès lors qu'il comporte de nombreuses imprécisions : sur la notion d'accessoire, sur la définition des différents axes mentionnés en lignes 22 et 23, 30 et 37 (axe pour la poignée, axe d'articulation de la poignée), et dans la description (pages 7, lignes 22 et 23, 36 et page 8 ligne 3), sur la face interne (lignes 26 et 30 de la revendication 1) ;

Considérant que les causes de nullité d'un brevet sont édictées par l'article L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle :

- 'si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L.611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-17,
- s'il n'expose par l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter,
- si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, ou lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications' ;

Or considérant qu'en l'espèce, si la société METIMEXCO relève des imprécisions dans la description du brevet et dans la revendication 1, elle ne prétend nullement que l'invention n'aurait pas été suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter ; que pas davantage ne prétend-elle que la description de l'invention serait insuffisante et ne satisferait pas aux prescriptions des articles L 612-12, al 1er, 6° et R 612-12 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en conséquence, l'argumentation tenant aux imprécisions du brevet dans sa rédaction, déjà soumise au tribunal de grande instance, ne peut prospérer, la société METIMEXCO ne se prévalant d'aucune des causes de nullité de l'article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle susvisé ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du brevet ;

Sur la demande en contrefaçon du brevet :

Considérant qu'il sera rappelé que ce brevet comporte 10 revendications et que la revendication 1 ne se limite pas aux caractéristiques opposées par les appelantes dans leurs écritures en ces termes : 'face interne chanfreinée de manière à coopérer avec l'extrémité de la poignée destinée à être mise en place entre deux mâchoires et un bouton de man'uvre de la poignée formé dans un seul bloc de plastique avec ladite poignée' ;

Que cette revendication 1 est, après un long préambule pour définir l'objet auquel elle s'applique, ainsi formulée en sa partie caractérisante : la face interne (18) est chanfreinée dans sa partie (19) de manière à coopérer avec l'extrémité (20) de la poignée (4) en plastique destinée à être mise en place entre les deux mâchoires (14 et 15), par enclenchement de ladite poignée (4) dans le panneton (5) ; la même face (18) fait office d'axe d'articulation (21) pour l'il (22) d'articulation de la poignée (4) qui est autositionné lors de l'enclenchement ; le moyen de serrage et de fixation de la poignée (4) est mis en place dans un trou de vis (23) disposé sur la face de la mâchoire (15) et dans un puits de vis (17) prévu à cet effet, dans la partie correspondante de l'autre mâchoire (14) du panneton (5) qui fait en même temps office d'axe d'articulation (21) pour l'il (22) d'articulation de la poignée (4) ;

Que les sociétés appelantes doivent en conséquence rapporter la preuve que les intimées reproduisent une espagnolette présentant les caractéristiques énoncées dans la revendication 1 ;

Qu'elles présentent pour ce faire les documents identiques à ceux mis aux débats en première instance et qui ont été jugés insuffisants pour faire la preuve de la contrefaçon ;

Qu'elles insistent plus particulièrement sur le catalogue diffusé sur le site de la société MOREY qui, selon elles, utilisent des images provenant de la société FTI pour présenter les produits contrefaits, les extraits du site METIMEXCO reproduisant le catalogue 2006, sur la lettre du 20 décembre 2006 qui porte sur une offre faite par la société METIMEXCO à la société MOREY de vendre 25 500 pièces ;

Considérant que la société METIMEXCO réitère que la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée par les documents mis aux débats et que la contrefaçon du brevet n'est pas caractérisée ; qu'elle ajoute qu'il ne peut être tenu compte du constat du 9 novembre 2007 qui a été fait sans autorisation ; que selon elle, le stand de la société REHAU au salon Batimat était un lieu privé de sorte que l'huissier ne pouvait prendre de photos et qu'en outre, ce dernier n'a donné aucune précision sur les circonstances de la remise de brochures par une employée de la société FTI ;

Considérant que si cette argumentation ne peut être suivie en ce que l'huissier, étant présent sur un lieu ouvert au public, avait la possibilité, en se trouvant dans une allée du salon, de prendre des photographies du stand de la société REHAU, ainsi qu'il l'a fait, sans pénétrer sur le stand même et a précisé que les brochures se trouvaient en évidence et lui ont été remises par Madame [V] [I] (employée de la société FTI), il subsiste que ces photographies et documentation ne donnent aucune précision sur l'origine des produits se trouvant sur le catalogue de la société REHAU ; que le tribunal a justement dit que ce constat n'apportait aucun élément pour établir les faits de contrefaçon ;

Considérant que de même manière la lettre du 20 décembre 2006 n'apporte pas d'élément sur la composition d'un produit contrefaisant, cette lettre ne comportant aucun descriptif d'une espagnolette ; que le catalogue 2006 de la société METIMEXCO ne donne pas plus de précision sur la structure de l'espagnolette y figurant ;

Considérant que l'extrait internet du site de la société MOREY présente une espagnolette mais ne permet pas davantage de déterminer la structure telle que définie à la revendication 1 ci-dessus reproduite ni des autres revendications, les sociétés appelantes ne précisant nullement en quoi les photographies en cause permettraient de voir la structure interne de l'espagnolette, notamment dans les axes de rotation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon ;

Sur le modèle déposé :

Considérant que la société METIMEXCO ne critique pas le jugement en ce qu'elle a été condamnée pour contrefaçon du modèle ;

Considérant que la société TORDO BELGRANO fait valoir, d'une part, que le préjudice n'a pas été suffisamment pris en compte, d'autre part, que les sociétés [B] et MOREY ont également commis des actes de contrefaçon de ce modèle relatif à un 'tourniquet marseillais' ;

Qu'elle prétend que la société [B] a reconnu dans ses premières conclusions de première instance, ce qui constitue un aveu judiciaire, qu'elle avait présenté un 'échantillon sur le stand Batimat', et avait seulement prétendu qu'il ne s'agissait pas d'une offre en vente ;

Considérant que pour sa part, la société FTI soutient qu'exploitant ce modèle, les actes de contrefaçon sont à son égard constitutifs de concurrence déloyale et que le tribunal a, à tort, estimé que le contrat de licence la liant à la société TORDO BELGRANO étant postérieur aux actes incriminés, sa demande en concurrence déloyale n'était pas justifiée alors que se fondant sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, elle est en droit de se prévaloir, même en l'absence de contrat de licence, d'un préjudice résultant de l'exploitation par des tiers du modèle ;

Considérant cela exposé, sur la contrefaçon du modèle par les sociétés [B] et MOREY, que les extraits des conclusions de première instance incriminés cités dans les écritures des appelantes (les conclusions en cause n'ayant pas été portées à la connaissance de la cour) ne sauraient être révélateurs d'un aveu judiciaire sur la pertinence de la contrefaçon du modèle par la société [B] ; qu'en effet, il est seulement fait allusion à l'exposition d'un 'échantillon' au salon Batimat qui ne pourrait être constitutif d'une offre en vente ; que la société [B] n'a nullement dans ces conclusions reconnu que l'échantillon en cause (pas autrement défini) serait la contrefaçon du modèle déposé ; que cette société a ensuite développé une argumentation sur l'absence de preuve de la contrefaçon du modèle à laquelle le tribunal a fait droit ;

Considérant qu'il n'est pas davantage démontré en appel que le modèle du 'tourniquet marseillais' aurait été diffusé par elle ; que le jugement sera confirmé ;

Que les sociétés appelantes ne démontrent pas, par ailleurs, que ce modèle aurait été distribué par la société MOREY, se

contentant d'affirmer qu'il 'est indéniable que les sociétés METIMEXCO, MOREY PRODUCTION et [O] [B] fabriquent et commercialisent des produits contrefaisant le modèle de la société TORDO BELGRANO' ; que la demande sur laquelle les premiers juges n'avaient pas explicitement statué, formée à l'encontre de la société MOREY sera rejetée ;

Considérant sur la concurrence déloyale, que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a relevé que la société FTI ne disposait d'aucun contrat de licence à la date des faits incriminés qui ressortent du catalogue de 2006 de la société METIMEXCO, ce d'autant qu'elle ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer qu'elle commercialisait à cette période les produits en cause ;

Sur les mesures accessoires :

Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte et en ce qu'il a rejeté les mesures de publication qui ne sont pas en l'espèce nécessaires ;

Sur les dommages et intérêts alloués à la société [B] pour procédure abusive

Considérant que tandis que les sociétés appelantes font valoir qu'elles ont été à tort condamnées à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, la société [B] expose que la somme allouée à ce titre par les premiers juges est insuffisante pour réparer le préjudice subi du fait de la procédure engagée à son encontre de manière irrégulière, ce d'autant qu'appel a été interjeté alors qu'il n'est opposé aucun moyen sérieux ;

Considérant que les appelantes soutiennent essentiellement que l'ordonnance de saisie contrefaçon a été annulée pour un vice de procédure qui ne rend pas la saisie abusive, qu'il n'est pas démontré par la société [B] que les appelantes auraient fait usage d'informations recueillies au cours de la procédure de saisie, qui auraient eu une incidence sur son activité et que le préjudice subi n'est nullement établi ;

Mais considérant que le tribunal a très exactement relevé qu'en procédant à une saisie irrégulière dans les locaux de la société [B] durant laquelle des pièces comptables ont été mis à la disposition de la société TORDO BELGRANO et de la société FTI, qui sont des sociétés concurrentes, des informations sur son activité ont été portées de manière injustifiée à leur connaissance ; que de ce fait, ces sociétés ont commis une faute dont elles doivent réparation ;

Considérant qu'aucun élément n'est donné par les parties de nature à justifier une modification du montant des dommages et intérêts exactement fixé par le tribunal ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la société METIMEXCO pour procédure abusive :

Considérant que la société METIMEXCO se réfère également à la saisie contrefaçon pratiquée dans les locaux de la société [B], affirmant notamment que les documents saisis concernaient notamment un 'projet de fixation' sur lequel elle travaillait avec cette dernière depuis deux années ; que dès lors, le comportement des sociétés appelantes est fautif non seulement à l'égard de la société [B] mais également à son égard ;

Mais considérant qu'elle ne verse aux débats aucun élément permettant de dire que les documents saisis la concernaient ; que dès lors, le comportement fautif allégué n'est pas établi, étant observé que l'absence de mise en demeure préalable avant d'introduire une action en justice n'est pas constitutif d'un agissement déloyal ; que le jugement sera confirmé par substitution de motifs ;

Considérant que des raisons d'équité commandent d'allouer à la société [B] et à la société METIMEXCO, à chacune d'elles, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

## Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Rejette les demandes formées par la société TORDO BELGRANO et FTI à l'encontre de la société MOREY PRODUCTION,

Condamne in solidum les sociétés TORDO BELGRANO et FTI à payer à la société [B] et à la société METIMEXCO à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum les sociétés TORDO BELGRANO et FTI aux dépens qui seront recouverts pour les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

## **Décision de la Cour de cassation**

Cour de cassation Autre 26 juin 2012

**VOIR LA DÉCISION** 

### **Les dates clés**

- Cour de cassation Autre 26-06-2012
- Cour d'appel de Paris I2 18-03-2011