

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 08 avril 2016

Pôle 5 - Chambre 2
(n°66, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **14/00580**

sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 31 janvier 2012 (pourvoi n°C 11-10.902), d'un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 27 octobre 2010 (RG n°09/412) sur appel d'un jugement rendu par la 3ème chambre 1ère section du Tribunal de grande instance de PARIS le 25 novembre 2008 (RG n°06/10081)

DEMANDERESSES A LA SAISINE

S.A.R.L. EXTEN.S, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[...]

49300 CHOLET

Immatriculée au rcs d'Angers sous le numéro 440 322 667

Représentée par Me Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTESSE - W - PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 00028

S.A.S. ERAM, venant aux droits de la société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

49111 SAINT-PIERRE-MONTLIMART CEDEX

Représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0069 Assistée de Me Arnaud C, avocat au barreau de PARIS, toque K 177

DEFENDERESSE A LA SAISINE

S.A. CALZADOS HERGAR, société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

Avda de la Industria

4

26589 ARNEDO

LA RIOJA Espagne

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 0148

Assistée de Me Emmanuel G plaidant pour PINSENT M FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque R 020

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 25 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET :

Contradictoire

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 Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrature signataire.

La société EXTEN.S est titulaire du brevet européen EP 1 383 402 B1 déposé le 22 avril 2002 et délivré le 25 mai 2005, intitulé 'semelle à structure extensible, article chaussant muni d'une semelle et son procédé de montage'.

Ce brevet désignant la France est issu d'une demande de brevet PCT déposée sous

priorité d'une demande de brevet français du 27 avril 2001 dont la société EXTEN.S a acquis la propriété le 17 avril 2002.

Reprochant à la société de droit espagnol CALZADOS HERGAR, ci-après la société CALZADOS, de commercialiser en France des chaussures pour hommes et femmes sous les appellations 'Callaghan/Adaptation', reproduisant selon elles les caractéristiques du brevet européen précité, la société EXTEN.S et la société ERAM, licenciée exclusive depuis le 18 octobre 2002, ont, le 3 février 2006, fait dresser un procès-verbal de constat sur le site internet accessible à l'adresse www.callaghan.es, avant de faire procéder le 16 juin 2006 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Metalstyl exploitant un magasin de chaussures situé [...] à La Séguinière (49280) et de faire assigner, selon acte d'huissier en date du 28 juin 2006, la société CALZADOS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet européen ainsi qu'en concurrence déloyale.

Par jugement en date du 25 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a essentiellement prononcé la nullité des revendications en cause pour extension de la demande au-delà du

contenu initial du brevet PCT dont il est issu et débouté les sociétés EXTEN.S et ERAM de leurs demandes en concurrence déloyale.

Les sociétés MANUFACTURE FRANÇAISE DES CHAUSSURES ERAM, dite ERAM, et EXTEN.S ont interjeté appel de ce jugement le 8 janvier 2009.

Par arrêt du 27 octobre 2010, la cour d'appel de Paris (pôle 5-1) a confirmé le jugement, rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation, dit n'y avoir lieu à nouvelle application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné in solidum les sociétés MANUFACTURE FRANÇAISE DES CHAUSSURES ERAM et EXTEN.S aux dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 31 janvier 2012, la Cour de Cassation faisant grief à l'arrêt d'avoir, pour prononcer la nullité des revendications 1, 2,3 et 4 de la partie française du brevet européen en cause, retenu que les pièces communiquées par les sociétés EXTEN.S et ERAM ne sont produites qu'en langue étrangère alors que le bordereau récapitulatif des pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel des sociétés EXTEN.S et ERAM signifiées le 28 juin 2010 indiquait qu'une traduction partielle était jointe à chacune des pièces 59 à 62 produites par celles-ci et que chacune de ces quatre pièces était constituée du texte en anglais d'un brevet, suivi d'une traduction partielle en français, a cassé et annulé, sauf en ses dispositions relatives à l'action en concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 27 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties, en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

La société EXTEN.S a saisi la cour de renvoi le 10 janvier 2014.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société EXTEN.S, appelante et demanderesse à la saisine, sollicite de la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- débouter la société CALZADOS de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulles les revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet EP1383402 B1, l'a déboutée de ses demandes en contrefaçon et de dommages et intérêts, l'a condamnée à payer in solidum avec la société ERAM la somme de 20.000 euros à la société CALZADOS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Et jugeant à nouveau :

- dire et juger que les revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet EP1383402 B1 sont valables,

- dire et juger qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juin 2006 et du constat internet du 3 février 2006 et des documents versés aux débats, la preuve que la société CALZADOS se rend coupable d'actes de contrefaçon :

- en reproduisant les revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet EP1383402 s'agissant notamment des modèles référencés sous les numéros 62105, 62104 et 64204,

- en reproduisant les revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet EP1383402 s'agissant notamment du modèle référencé sous le numéro 63202,

- ordonner, en conséquence, la cessation de tous les actes de contrefaçon et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- interdire, sous la même astreinte, à la société CALZADOS de fabriquer ou de faire fabriquer, importer, commercialiser sur le territoire français les modèles référencés sous les numéros 62105, 62104, 64204 et 63202 ainsi que tout autre modèle qui utiliserait la

technologie relevant du 'système Adaptation', sous la marque 'callaghan adaptation', contrefaisant les revendications 1, 2, 3 et/ou 4 de la partie française du brevet EP1383402

B1,

- dire et juger qu'en fabriquant, en important en France, en commercialisant lesdits modèles de chaussures, la société CALZADOS a porté atteintes aux droits de la société EXTENS et lui a causé un préjudice dont elle lui doit réparation,

- ordonner à la société CALZADOS de produire les informations et documents détenus afin d'établir l'étendue de la contrefaçon à compter du 28 juin 2003,

- condamner la société CALZADOS à verser à la société EXTENS une provision de 200.000 euros au titre des dommages et intérêts auxquels elle peut prétendre en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon commis par la société CALZADOS, cette provision constituant un à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts,

- ordonner à titre de réparation complémentaire la publication aux frais de la société CALZADOS de la parution de l'arrêt à intervenir dans 5

journaux ou revues au choix de la société EXTEN.S et ce, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion,

- condamner la société CALZADOS à verser à la société EXTEN.S la somme de 50.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CALZADOS en tous les dépens de première instance et d'appel que son conseil pourra recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 février 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société ERAM, appelante, demande à la cour de :

- débouter la société CALZADOS de toutes ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet européen EP 1 383 402B1 et l'a déboutée de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer in solidum avec la société EXTEN.S la somme de 20.000 euros à la société CALZADOS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les modèles de chaussures saisis et commercialisés en France par la société CALZADOS sous les n° 62105 et n°62104 constituent une contrefaçon de la

partie française du brevet européen EP 1 383 402 en ses revendications 1, 2 et 3,

- dire et juger que les modèles de chaussures saisis et commercialisés en France par la société CALZADOS sous le n° 64204 constituent une contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 1 383 402 en ses revendications 1, 2 et 3,

- dire et juger que les modèles de chaussures saisis et commercialisés en France par la société CALZADOS sous le n°63002 constituent une contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 1 383 402 en ses revendications 1, 2, 3 et 4,

- dire et juger qu'en fabriquant, en introduisant en France et en commercialisant lesdits modèles de chaussures la société CALZADOS a porté atteinte aux droits de la société ERAM et lui a causé un préjudice dont elle lui doit réparation conformément aux

articles L 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

- interdire à la société CALZADOS de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée

dès la signification de l'arrêt à intervenir, chaque infraction étant constituée par l'introduction en France et la commercialisation d'une paire de chaussures de chaque modèle,

Avant dire droit sur le préjudice,

- faire injonction à la société CALZADOS de produire tous documents et informations détenus par elle permettant de déterminer l'origine et les réseaux de distribution de chacun des produits litigieux et l'étendue des actes argués de contrefaçon, et notamment :

- les noms et adresses des distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits,

- tous documents (et notamment bons de commande, bons de livraison, factures, états des

ventes, états des stocks) établissant le nombre d'articles de contrefaçon que la société CALZADOS a fabriqué, commandés et commercialisés par tout moyen en France et à l'étranger, et les prix d'achat et de vente, le tout certifié conforme par son commissaire aux comptes,

- tous documents (et notamment bons de commandes, bons à tirer, factures) établissant le

nombre d'exemplaires des catalogues sur lesquels sont reproduits les produits de contrefaçon ainsi que le nombre de connexions aux pages du site Internet de la société CALZADOS présentant les produits litigieux, le tout certifié conforme par son commissaire aux comptes, le tout, sur une période débutant le 28 juin 2003 jusqu'au jour de la communication de ces informations,

- assortir cette injonction d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 2 jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société CALZADOS à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais de la société CALZADOS sans que le coût de chaque publication n'excède toutefois la somme de 5.000 euros H.T et ce à titre de supplément de dommages et intérêts,

- condamner la société CALZADOS à lui payer la somme globale de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CALZADOS en tous les dépens de première instance et d'appel dont recouvrement direct par son conseil dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2016, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société CALZADOS, intimée, entend voir :

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,

- débouter les sociétés EXTEN.S et ERAM de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement,

- dire et juger que le brevet européen EP 1 383 402 de la société EXTEN.S n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter,

- dire et juger que l'invention, objet des revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet européen EP 1 383 402 de la société EXTEN.S, est dépourvue de nouveauté,

- dire et juger que l'invention, objet des revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet européen EP 1 383 402 de la société EXTEN.S est dépourvue d'activité inventive,

- dire et juger que l'invention, objet des revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet européen EP 1 383 402 de la société EXTEN.S, est dépourvue d'application industrielle,

- prononcer en conséquence la nullité des revendications de la partie française du brevet européen EP 1 383 402 de la société de la société EXTEN.S, à tout le moins de ses revendications 1, 2, 3 et 4,

- dire et juger que la partie la plus diligente procédera à l'inscription du jugement à intervenir (sic) au registre national des brevets,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait comme valables les revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet européen EP 1 383 402,

- dire et juger que la société CALZADOS HERGAR ne s'est pas rendue responsable d'actes de contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 1 383 402,

- débouter les sociétés EXTEN.S et ERAM de leur action en contrefaçon,

- dire et juger que les sociétés EXTEN.S et ERAM ne rapportent pas la preuve de la réalité, de la nature et de l'étendue de leur préjudice,
- dire et juger que le préjudice des sociétés EXTEN.S et ERAM ne pourrait être supérieur à la somme de 1. 672,50 euros,

En tout état de cause:

- condamner in solidum les sociétés EXTEN.S et ERAM à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme de 20.000 euros de première instance,
- condamner in solidum les sociétés EXTEN.S et ERAM aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de son conseil.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2016,

SUR CE,

Considérant qu'aux termes de l'article L 614-12 du Code de la propriété intellectuelle:

'la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich.

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

Que selon l'article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich :

'sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul en vertu de la législation d'un État contractant avec effet sur le territoire de cet état, que :

a) si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57.

b) si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

c) si l'objet du brevet européen 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 ou d'une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l'article 61, si l'objet

s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. '

Qu'en l'espèce, le brevet EP 1 383 402 B1 est issu d'une demande de brevet PCT déposée sous priorité d'une demande de brevet français du 27 avril 2001 ;

Que l'invention concerne une semelle de chaussure permettant de chausser avec aisance différentes largeurs de pieds ; qu'elle concerne également l'article chaussant équipé d'une telle semelle ainsi que le procédé de montage de cet article chaussant ; qu'il est indiqué dans la description qu'une telle semelle est connue du document US 4 967 492 et que les chaussures sont traditionnellement fabriquées avec une largeur choisie par le fabricant, que cette largeur est plus ou moins importante mais qu'elle est prédéterminée et ne varie pas en fonction de la largeur du pied de l'utilisateur ; qu'il est ajouté que l'on sait aussi s'adapter à plusieurs largeurs de pieds en fabriquant une partie supérieure en matière élastique, mais sans pouvoir élargir la partie inférieure en contact avec le sol ; que le dispositif selon l'invention permet de remédier à ces inconvénients et comporte une semelle comprenant au moins une zone extensible dans la partie avant du pied pour que, lors de l'utilisation, la chaussure fabriquée épouse la largeur anatomique du pied sur sa partie inférieure ;

Que la revendication 1 litigieuse est ainsi rédigée :

'Semelle extensible pour chaussure du type dont le fond de semelle rigide est collé sur les bords de la tige, caractérisée en ce que ledit fond comporte un insert, extensible transversalement et qui est pourvu d'une ou plusieurs saillies sur sa surface inférieure, ledit insert est réalisé par moulage d'un matériau à mémoire de forme et est collé ou soudé par injection sur ledit fond , la partie d'avant-pied dudit fond est pourvue d'une ou plusieurs ouvertures, dans lesquelles la ou les saillies s'encastrent de façon étanche' ;

Que les revendications 2, 3 et 4, dépendantes de la revendication 1, apportent respectivement des indications sur la semelle extensible quant à l'abrasion (revendication 2) et sur l'article chaussant (revendications 3 et 4) ;

Considérant que l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir prononcé la nullité des revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet européen EP 1 383 402B1 pour extension de la demande au-delà du contenu initial du brevet PCT dont il est issu ;

Considérant qu'il a été exposé que la revendication 1 du brevet tel que délivré fait état 'd'une ou plusieurs ouvertures' dans la partie d'avant-pied du fond de semelle ;

Que la demande PCT à laquelle il convient uniquement de se référer dès lors que le brevet en cause en est issu, évoque dans sa description, en relation avec le fond de semelle, 'des ouvertures' (page 1, ligne 25), 'les ouvertures' (page 2, lignes 29 et 36 et page 3, ligne 1) et parle 'd'ouvertures' dans la revendication 2 ;

Que la revendication 1 de cette demande PCT divulgue la façon dont le fond de semelle rigide est collé ou moulé sur un insert qui est monté de façon extensible, transversalement entre les zones de collage du fond de la tige ;

Que la revendication 2 de la demande PCT, sur laquelle s'appuie la revendication 1 du brevet européen EP 1 383 402 enseigne la présence d'ouvertures dans lesquelles les saillies s'encastrent de façon étanche ;

Que les figures 1, 3 et 4 de cette demande PCT montrent plusieurs ouvertures, (référence 4) au nombre de cinq dans le fond de semelle, qui correspondent au nombre des saillies ;

Que si selon les lignes 34 de la page 1 à 1 de la page 2 'la partie déformable de l'avant-pied pourra être obtenue par la réalisation d'une ou plusieurs ouvertures longitudinales (...), ce passage concerne 'd'autres mode de réalisation de la première de montage', ce qui n'est pas contesté ;

Considérant ainsi que ni la description, ni les revendications, ni les dessins de la demande de brevet PCT ne font état de la présence d'une unique ouverture dans le fond de semelle ;

Que les appelantes ne sauraient soutenir que dans la mesure où les saillies coopèrent avec les ouvertures, il est implicitement prévu une seule ouverture dans la partie avant du fond de semelle en s'appuyant sur un seul passage de la description de ladite demande PCT (page 1, ligne 19) selon lequel '*cet insert extensible est plat sur la face supérieure et pourvu d'une ou plusieurs saillies sur la face inférieure. Ces saillies sont destinées à s'encastrent dans le fond de semelle* dès lors qu'il a été dit que cette demande PCT ne décrit que la présence de plusieurs ouvertures et qu'en tout état de cause l'intimée fait valoir à juste titre que la présence d'une seule saillie au niveau de l'insert n'implique pas nécessairement la présence d'une seule ouverture au niveau du fond de semelle ;

Considérant qu'il convient de relever au surplus que selon la revendication 1 de la demande PCT, le fond de semelle rigide est collé ou moulé sur un insert, alors que cette caractéristique ne se retrouve pas dans la revendication 1 du brevet litigieux tel que délivré et qui définit limitativement la protection conférée après délivrance, selon laquelle au contraire 'ledit insert (...) est collé ou soudé par injection

sur ledit fond' et l'insert 'est monté (...) entre les zones de collage dudit fond et de ladite tige' ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement, en ce que le tribunal, en application des dispositions susvisées, a déclaré nulles les revendications 1 à 4 de la partie français du brevet EP 1 383 402, au motif que son objet s'étend au-delà du contenu de la demande PCT 01366 telle qu'elle a été déposée ;

Considérant que les demandes subsidiaires en nullité sont sans objet ;

Que le brevet ayant été déclaré nul les demandes en contrefaçon ne peuvent prospérer ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés EXTEN.S et ERAM, parties perdantes, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Qu'en outre, elles doivent être condamnées à verser à la société CALZADOS, 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 40.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 25 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris.

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés EXTEN.S et ERAM à payer à la société CALZADOS HERGAR la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum les sociétés EXTEN.S et ERAM aux entiers dépens, qui comprendront ceux de l'arrêt cassé, et qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.