

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 janvier 2017

(n°022/2017, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **15/03652**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/12561

APPELANTS

La S.A.S. COMPAGNIE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MENUISERIE (COFIM),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 334 581 469 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège ZAC des deux vallées 7 rue des 2 Vallées
69670 VAUGNERAY

Monsieur V D

Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistés de Me Jean-Christophe G de L'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIMÉE

SAS BREHERET

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le numéro 071 200 331

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège ZA de Belleville-2 [...], rue des Landes
49110 SAINT PIERRE MONTLIMART

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL M GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assistée de Me Thierry B de la société d'avocats LEXCAP avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

- 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 Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

La société Cofim est spécialisée depuis 1986 dans la conception, la fabrication la commercialisation de menuiseries intérieures bois sur mesure.

Son président, M.Vincent D, est inventeur et titulaire de plusieurs brevets et en particulier du brevet français n° 09 01569 déposé le 31 mars 2009 intitulé *Panneau sandwich résistant au feu, avec une âme à base de silicate renforcé*, délivré le 29 juin 2012.

M. D a consenti une licence exclusive d'exploitation de ses brevets, incluant ce dernier, à la société Cofim, par acte sous seing privé du 31 mars 2009, inscrit au Registre national des brevets le 16 août 2012.

La société Breheret, créée en 1971, exerce une activité de menuiserie, dans le cadre de laquelle elle fait fabriquer et commercialise des huisseries en bois et en PVC, des façades de gaines techniques, des châssis et des trappes.

Ayant constaté dans la documentation de la société Breheret que celle-ci commercialisait des dispositifs similaires aux systèmes brevetés et estimant, au terme d'investigations, que les panneaux sandwichs intégrés dans les nouvelles façades de gaines techniques commercialisées par cette société sous la référence FG24E130 reproduisaient les principales caractéristiques et revendications du brevet n° 09 01569, M. D et la société ont, en vertu d'une ordonnance du 11 juillet 2012, fait procéder les 17 et 18 juillet 2012 à des saisies contrefaçons dans les locaux de la société Breheret et de la société Barbeau.

Puis, par acte du 31 juillet 2012, ils ont fait assigner la société Breheret devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon du brevet n°09 01569 et en concurrence déloyale.

Par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal a :

- validé l'ordonnance d'autorisation de saisie contrefaçon du 11 juillet 2002 demandée par M. D et la société Cofim et les procès-verbaux de saisie contrefaçon des 17 et 18 juillet 2012 subséquents,
- annulé les revendications n° 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet n°09 01569 pour défaut d'inventivité,
- dit que la décision sera inscrite au Registre national des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive,

- dit irrecevables la société Cofim et M. D dans leurs demandes en contrefaçon des revendications n°1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,10 du brevet n°09 01569 envers la société Bréheret,
- débouté la société Cofim de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale,
- condamné in solidum la société Cofim et M. D à payer à la société Bréheret la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société Cofim et M. D aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Lexcap, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. D et la société Cofim ont interjeté appel le 16 février 2015.

M. D a requis une limitation de la portée de son brevet, laquelle a été acceptée par l'INPI et inscrite au Registre national des brevets le 22 juillet 2015.

Vu les dernières conclusions transmises le 27 octobre 2016 par la société Cofim et M. D, qui demandent à la cour de :

- l es déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- i nfirmier le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- dire la société Breheret irrecevable en sa demande en nullité des revendications 1, 2, 3, 8 et 9 du brevet français n°09 01569,
- dire que la société Breheret a commis des actes de contrefaçon des revendications 6 et 7 du brevet français n° 09 01569,
- dire que la société Breheret a commis des actes de concurrence déloyale,
- i nterdire à la Société Breheret la poursuite des actes de contrefaçon, et ce sous astreinte de 5 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Breheret à payer à la Société Cofim la somme de 4 052 390 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique consécutif aux agissements de contrefaçon,
- condamner la société Breheret à payer à M. D la somme de 335 597 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique consécutif aux agissements de contrefaçon,
- condamner la société Breheret à payer à M. D la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif aux actes de contrefaçon,

subsidiairement

- condamner la société Breheret à payer à la Société Cofim la somme de 4 052 390 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique consécutif aux agissements de concurrence parasitaire,

en tout état de cause,

- condamner la société Breheret à payer à la société Cofim la somme de 50 000 €, outre les frais de saisies-contrefaçon, et à M. D la somme de 3 000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Breheret de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Breheret aux dépens de première instance et d'appel outre les frais des saisies-contrefaçon qui ont été assumés par la société Cofim, qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions numérotées 3 transmises le 20 octobre 2016 par la société Breheret, qui demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident, demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé les revendications 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 du brevet opposé n°09 01569 pour défaut d'activité inventive,
- dit que la décision sera inscrite au Registre National des Brevets à l'initiative de la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive,
- dit irrecevables la société Cofim et M. D dans leurs demandes en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 du brevet opposé n°09 01569,
- débouté la société Cofim de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale,
- * condamné in solidum la société Cofim et M. D à lui payer la somme de 20 000 € € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Cofim et M. D aux dépens,
- infirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

- déclarer nulles les saisies-contrefaçon opérées les 17 et 18 juillet 2012 dans ses locaux et les procès-verbaux afférents,
- déclarer nul le brevet français n° 09 01569 déposé le 31 mars 2009 par M. D en ce que les revendications limitées s'étendent au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée,
- déclarer nul le brevet français n° 09 01569 déposé le 31 mars 2009 par M. D pour défaut de nouveauté, et en tout état de cause pour défaut d'activité inventive,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence parasitaire,
- dire et juger que la société Cofim et M. D n'ont subi aucun préjudice,

en conséquence,

- débouter la société Cofim et M. D de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

y ajoutant,

- condamner solidairement la société Cofim et M. D à lui verser la somme de 40 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, qui seront recouverts par la SELARL Lexcap conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A l'audience du 9 novembre 2016, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avocats postulants, l'ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2016 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'il y a lieu de rappeler au préalable que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

I - Sur la validité des saisies-contrefaçons des 17 et 18 juillet 2012 :

Considérant qu'il est constant que, comme le relève la société Breheret, si la société Cofim et M. D ont présenté conjointement, le 9 juillet 2012, une requête afin d'être autorisés à faire pratiquer une saisie-contrefaçon, seule la société Cofim a été autorisée par l'ordonnance présidentielle du 11 juillet 2012 à procéder à ces opérations ; qu'or, à ces dates, la société Cofim n'avait pas qualité pour requérir une saisie-contrefaçon, l'inscription de son contrat de licence n'ayant été publié que le 16 août 2012 au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle, date avant laquelle, en vertu de l'article L613-9 du code de la propriété intellectuelle, il n'était pas opposable aux tiers ; que l'ordonnance du 11 juillet 2012 étant nulle pour avoir été rendue au profit d'une personne qui n'était pas recevable à faire pratiquer une saisie-contrefaçon, il convient d'accueillir la demande formulée à titre liminaire par la société Breheret, en déclarant nulles pour irrégularité de fond les saisies-contrefaçon subséquentes opérées les 17 et 18 juillet 2012 et les procès-verbaux afférents ;

II Sur la portée du brevet :

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en application de l'article L613-24, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, '*Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet*' ; que selon l'article L613-25, alinéa 7, du même code, '*le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée*' ;

Considérant que l'invention porte sur un panneau sandwich résistant au feu, utilisable pour la réalisation de portes intégrées notamment dans des blocs portes coupe-feu, des façades de gaines techniques coupe-feu ou pour la réalisation de portillons de trappes de visite coupe-feu ;

Considérant qu'il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que l'on connaissait déjà des panneaux coupe-feu qui permettaient d'augmenter la durée de tenue au feu, mais cette plus grande résistance s'accompagnait d'une épaisseur, d'un poids ou d'un prix plus importants ; qu'en effet, il existait des panneaux coupe-feu permettant de résister au feu au moins 30 minutes, mais ils étaient soit trop épais (standard de 40 mm) pour une mise en oeuvre en applique, soit trop friables pour une bonne tenue mécanique par vissage des accessoires de fixation (page 1, lignes 5 à 13) ;

Considérant que le brevet propose un panneau sandwich visant à remédier à ces inconvénients (page 2, lignes 14 à 25 du brevet) ;

Considérant que le brevet se compose à cette fin de 10 revendications ; que celles étaient toutes invoquées en première instance, à l'exception des revendications 4 et 5 ; que seules les revendications après limitation (ci-après RL) 6 et 7, en ce qu'elles dépendent respectivement des RL 1 et 2, et des RL 1, 2 et 6, sont invoquées en cause d'appel ;

Que les revendications invoquées en première instance et en appel se lisent comme suit 1 :

extraits supprimés par la limitation barrés, ajouts en gras

1- *Panneau sandwich résistant au feu, ~~notamment~~ utilisable pour la réalisation de*

portes intégrées dans des blocs porte coupe feu ou des façades de gaines techniques coupe feu ou pour la réalisation de portillons de trappe de visite coupe feu, ledit panneau étant constitué d'au moins une âme (1) d'une densité supérieure à 400 kg/m³, prise en sandwich entre deux parements (2) à base de fibres de bois d'épaisseur comprise entre 1,5 et 50 mm, les deux parements étant assemblés à ladite âme (1) au moyen d'un liant de préférence par collage, caractérisé en combinaison :

- en ce que l'âme (1) est débouchante jusqu 'au chant du panneau de manière à rendre inutile l'usage d'alaises, tout en permettant une tenue fiable des moyens de fixation,

*- en ce que-l **ladite** âme (1) est constituée d'un matériau à base de silicate renforcé de fibres, ~~d'une densité supérieure à 400 kg/m³, de préférence~~ **d'une densité supérieure à 700 kg/m³,***

*- et en ce que ladite âme présente une épaisseur comprise entre 6 et ~~60~~ **30** mm.*

2- *Panneau selon la revendication 1 dans lequel ledit silicate est sélectionné dans une liste constituée de : silicate de magnésium, silicate de calcium, silicate d'aluminium, hydrate de silicate de calcium.*

3 - *Panneau selon l'une des revendications précédentes, dans lequel lesdites fibres sont des fibres de cellulose, ou des fibres de bois, ou des fibres de verre ou de la vermiculite ou du mica.*

6- Panneau selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'âme présente une épaisseur comprise entre 9 et 12mm.

7- Panneau selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les parements (2) sont constitués d'un matériau à base de fibres de bois, et présentent une épaisseur comprise, ~~entre 1.5 et 50mm~~ entre 3 et 24 mm, de préférence entre ~~2 et 24mm~~, typiquement entre 3 et 8 mm.

8- Panneau selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le liant entre parement et âme est une colle vinylique, ou une colle urée formol.

9- Panneau selon lequel l'une des revendications précédentes, dans lequel les deux parements sont identiques.

10- Utilisation d'un panneau selon l'une des revendications précédentes pour la réalisation de portes intégrées dans des blocs porte coupe feu ou des façades de gaines techniques coupe feu ou pour la réalisation de portillons de trappe de visite coupe feu ;

Considérant que la définition de l'homme du métier n'est pas discutée par les parties : il s'agit d'un spécialiste des panneaux résistant au feu ;

III Sur la validité du brevet :

* Sur la recevabilité à agir de la société Breheret en nullité des RL 1, 2, 3, 8 et 9 :

Considérant que les appelants, qui ne fondent plus leur action en contrefaçon que sur les RL 6 et 7, soutiennent que la société Breheret est irrecevable à solliciter la nullité des RL 1, 2, 3, 8 et 9, faute de justifier d'un intérêt à agir ;

Que toutefois, leur position n'est pas sérieusement soutenable s'agissant des RL 1 et 2, dès lors qu'ils indiquent eux-mêmes dans leurs écritures que la RL 6, en ce qu'elle dépend des RL 1 et 2, se lit en intégrant ces RL, de même que la RL 7, en ce qu'elle dépend des RL 1, 2 et 6, se lit en intégrant ces RL ; qu'il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité à agir de la société Breheret en nullité des RL 1 et 2 ;

Que par ailleurs, si les RL 3, 8 et 9 ne sont plus invoquées par les appelants à l'appui de leur action en contrefaçon, il demeure que la société Breheret, qui a été inquiétée en première instance au titre de la contrefaçon sur la base de ces revendications et peut ainsi légitimement craindre une nouvelle action de ce chef, conserve un intérêt à agir en leur nullité ; qu'il en est de même pour la RL 10, étant observé au demeurant qu'aucune exception d'irrecevabilité à agir en nullité de cette revendication n'est soulevé ; qu'il convient donc de rejeter également l'exception d'irrecevabilité à agir de la société Breheret en nullité des RL 3, 8 et 9 ;

* Sur la nullité du brevet en ce que les RL s'étendent au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée :

Considérant que pour soutenir, sur le fondement de l'article L613-25 c) du code de la propriété intellectuelle, en ce que les RL s'étendent au-delà du contenu de la demande du brevet telle que déposée, la société Breheret soutient qu'en précisant maintenant que *'l'âme (1) est débouchante jusqu'au chant du panneau de manière à rendre inutile l'usage d'alaises, tout en permettant une tenue fiable des moyens de fixation'*, la RL 1 crée un lien entre, d'une part, l'âme débouchante et, d'autre part, la tenue fiable des moyens de fixation, allant bien au-delà de l'enseignement du brevet, dès lors que selon la description (page 5, lignes 20 à 24), c'est l'âme en matériau dur et non son caractère débouchant qui permet une tenue fiable des moyens de fixation ;

Que M. D et la société Cofim soutiennent qu'au contraire, les lignes 20 à 24 de la page 6 (en réalité 5), explicitent clairement le lien entre l'âme débouchante et la tenue fiable des moyens de fixation, ce qui serait conforté par la précision faite en page 4, lignes 7 à 9 de la demande de brevet telle que déposée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L613-25, c), du code de la propriété intellectuelle, 'Le brevet est déclaré nul par décision de justice :

(...) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (...)' ;

Qu'il est constant que la précision selon laquelle *'l'âme (1) est débouchante jusqu'au chant du panneau de manière à rendre inutile l'usage d'alaises, tout en permettant une tenue fiable des moyens de fixation* a été ajoutée dans la RL 1 ;

Que d'après les lignes 20 à 24 de la page 5 de la demande de brevet telle que déposée, qui décrivent un exemple de panneau selon l'invention, *'Les caractéristiques mécaniques de l'âme 1 et des parements 2 permettent d'éviter la mise en place d'alaises. L'âme 1, en matériau dur, confère une solidité jusqu'au pourtour du panneau, suffisante pour obtenir une bonne dureté des chants et une tenue fiable des moyens de fixation (comme charnières, crémones, équerres ou autres)'* ; que ces lignes, dont la rédaction est ambiguë, doivent être lues à la lumière de la description de l'invention présentée de la ligne 14 de la page 2 à la ligne 5 de la page 3, dont il ressort que c'est l'utilisation en sandwich de l'âme - dont le matériau est choisi pour sa haute résistance au feu - entre deux parements de fibre de bois, et non pas son caractère débouchant pris isolément, qui permet, d'une part, d'obtenir un chant dur, non friable dans le temps, et, d'autre part, de conférer au panneau des qualités de résistance mécanique suffisantes pour permettre la bonne tenue des éléments de fixation ;

Que la RL 1 ajoute donc un effet technique étendant la portée du brevet, en ce qu'elle indique que c'est le caractère débouchant de l'âme qui permet une meilleure fixation des serrureries ;

Que la précision faite en page 4, lignes 7 à 9 de la demande de brevet telle que déposée, selon laquelle *'le dessin montre que l'âme 1 est débouchante jusqu'au, chant 3, illustrant ainsi que l'usage d'alaises est inutile'*, qui se rapporte à la figure 1 illustrant un exemple de réalisation de l'invention, ne fait qu'établir un lien entre le caractère débouchant de l'âme et l'absence de nécessité d'alaises ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la RL 1 doit être annulée comme s'étendant au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée ;

Que ce motif d'annulation de la RL 1 commande l'annulation pour le même motif des RL, 2, 3, 8, 9 et 10, qui en sont dépendantes ;

Que les revendications ayant été modifiées entre la première instance et l'instance d'appel et leur annulation étant prononcée pour un motif différent, il convient d'infirmier le jugement et de statuer à nouveau de ce chef ;

IV Sur les actes de contrefaçon :

Considérant que, par voie de conséquence, toutes les demandes au titre de la contrefaçon, s'avèrent dénuées de fondement et ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ainsi que jugé en première instance ; que les revendications ayant été modifiées entre la première instance et l'instance d'appel et seules les RL étant invoquées au titre de la contrefaçon, il convient néanmoins d'infirmier le jugement et de statuer à nouveau de ce chef, en déclarant la société Cofim et M. D irrecevables dans leurs demandes en contrefaçon des RL 6 et 7 du brevet n°09 01569 ;

IV Sur les actes de concurrence parasitaire :

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté la société Cofim de sa demande à ce titre ;

Qu'il y a seulement lieu d'ajouter qu'au demeurant, la société Cofim base sa demande à ce titre sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 juillet 2012, dont l'annulation est prononcée ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

V Sur les autres demandes :

Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu'il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d'appel tel que précisé au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmie le jugement, mais uniquement en ce qu'il :

- valide l'ordonnance d'autorisation de saisie contrefaçon du 11 juillet 2002 demandée par M. D et la société Cofim et les procès-verbaux de saisie contrefaçon des 17 et 18 juillet 2012 subséquents,
- annule les revendications n° 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet n°09 01569 pour défaut d'inventivité,
- dit irrecevables la société Cofim et M. D dans leurs demandes en contrefaçon des revendications n°1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 du brevet n°09 01569 envers la société Bréheret,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare nulles les saisies-contrefaçon opérées les 17 et 18 juillet 2012 et les procès-verbaux afférents,

Annule les revendications après limitation n° 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet n°09 01569 comme s'étendant au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée,

Dit irrecevable la société Cofim et M. D dans leurs demandes en contrefaçon des revendications après limitation 6 et 7 du brevet n°09 01569 envers la société Bréheret ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofim et M. D et les condamne in solidum à payer à la société Bréheret la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Cofim et M. D aux dépens,

Accorde à la SELARL Lexcap le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER