

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
16/00023

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 09 février 2018

Assignation du :
30 Décembre 2015

DEMANDERESSES

Société CREATEX
Site Venoge Parc, Chemin de l'Iseletaz
1305 PENTHALAZ / SUISSE

Société NORTH SAILS GROUP LLC
125 Old Gate LN. Milford
06460 Connecticut / Etats-Unis

représentées par Maître Thierry MOLLET VIEVILLE de la SCP
DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire #P75

DÉFENDERESSES

Société INCIDENCES TECHNOLOGIES
14 avenue Bernard Moitessier
17180 PÉRIGNY

**Société INCIDENCES SAILS, anciennement dénommée
INCIDENCES BREST, et venant aussi aux droits de la société
INCIDENCES LA ROCHELLE**
Rue Alain Colas
29200 BREST

**Expéditions
exécutoires
délivrées le:**

représentées par Maître Grégoire GOUSSU de la SELARL AMAR
GOUSSU STAUB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0515

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,

DÉBATS

A l'audience du 08 Décembre 2017 tenue en audience publique devant ANCEL François, BARUTEL Françoise, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

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

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société CREATEX SA se présente comme une société de droit suisse ayant notamment pour activité l'étude, le développement, la création, la fabrication et la commercialisation de membranes textiles en tous matériaux.

Elle est titulaire du brevet européen intitulé « Toiles formées et renforcées » qui a été, sous le bénéfice d'une priorité suisse 1150-2002 en date du 2 juillet 2002, déposé le 25 juin 2003 sous le numéro 09-176.973-7, publié le 28 avril 2010 sous le numéro 2.179.917 (ci-après désigné "le brevet EP 917") et délivré le 17 août 2011. Ce brevet a fait l'objet d'une limitation pour sa partie française, demandée le 22 août 2016, acceptée par le directeur de l'INPI le 26 septembre 2016 et inscrite au Registre National des brevets le 27 septembre 2016 sous le numéro 213.503, cette limitation modifiant les revendications notamment 1, 13 et 15.

La société NORTH SAILS GROUP LLC, société de droit américain, a été constituée le 20 juin 2000. Elle a acquis de la société CREATEX une licence exclusive mondiale du brevet EP 917, qui a été confirmée par acte en date du 4 décembre 2015, inscrit au Registre National des

brevets le 21 décembre 2015 sous le n° TA 15/03.115.

Les sociétés INCIDENCES LA ROCHELLE et INCIDENCES BREST se présentent comme deux voileries indépendantes, fondées en 1979 ayant pour activité la conception et la fabrication de voiles de bateaux de course au large, de croisière ou de régates. En vertu d'un traité de fusion en date du 18 juillet 2016 avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, la société INCIDENCES LA ROCHELLE a été absorbée par la société INCIDENCES BREST, laquelle a changé de dénomination sociale pour devenir « INCIDENCES SAILS » par annonce n°1097 publiée au BODACC B n°20170014 du 20 janvier 2017.

La société INCIDENCES TECHNOLOGIES se présente comme une société de recherche et de développement créée en 2013 ayant pour activité la recherche, le développement et la production des membranes « D4 » et des membranes filamentaires (D4f et Dfi).

Estimant que les sociétés INCIDENCES LA ROCHELLE, BREST ET TECHNOLOGIES reproduisaient avec les membranes « Dfi » leur technologie et après avoir été dûment autorisées par deux ordonnances présidentielles en date du 27 novembre 2015 à faire procéder à des opérations de saisie contrefaçon qui se sont déroulées le 2 décembre 2015 au siège social de la société INCIDENCES TECHNOLOGIES ainsi qu'à celui de la société INCIDENCES LA ROCHELLE, les sociétés CREATEX SA et NORTH SAILS GROUPE LLP ont, par acte d'huissier en date du 31 décembre 2015, assigné les défenderesses en contrefaçon du brevet EP 917.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2017, les sociétés CREATEX SA et NORTH SAILS GROUPE LLP, au visa des dispositions de la Convention sur le brevet européen, des articles L. 613-3, L. 613-5, L. 613-14, L. 615-1, L. 615-5-2, L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, 1369 et 1371 du Code Civil et 700 et 699 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :

Dire et juger que les toiles et/ou voiles décrites notamment dans les éléments ci-dessus reproduisent les moyens couverts notamment par les revendications 1 à 8, 13, 15 et 16 actuelles du brevet EP 2.179.917.

Dire et juger que chacune des trois sociétés défenderesses en est responsable, que ce soit au titre de la fabrication, de la détention, de l'utilisation ou de la fourniture de moyens que sanctionnent les articles L 613-3 et 613-14 code de la propriété intellectuelle.

Dire et juger en conséquence qu'en fabriquant, détenant, utilisant, fournissant les moyens de mettre en œuvre et en mettant dans le commerce des produits identiques ou similaires à ceux notamment décrits ci-dessus, les sociétés INCIDENCES TECHNOLOGIES, INCIDENCES LA ROCHELLE et INCIDENCES BREST ont commis des actes de contrefaçon dans les termes des articles L 613-3, 613-4 et 615-1 CPI, et ce au préjudice de CREATEX SA et de NORTH SAILS GROUP LLC.

En conséquence, prononcer les sanctions suivantes :

Enjoindre, notamment conformément à l'article L 615-5-2 code de la propriété intellectuelle, à chacune des trois sociétés défenderesses de communiquer, dans le mois du prononcé du jugement à intervenir, de manière utile et certifiée, les informations nécessaires à connaître les quantités et les chiffres d'affaires correspondants des produits contrefaisants.

Condamner d'ores et déjà chacune des trois sociétés défenderesses à payer immédiatement à chacune des deux sociétés demanderesses une indemnité provisionnelle de 200.000€.

Condamner conjointement et solidairement, in solidum, pour les faits qui leur sont communs :

- INCIDENCES TECHNOLOGIES et INCIDENCES BREST à payer immédiatement à chacune des deux sociétés demanderesses une indemnité provisionnelle de 200.000€

- INCIDENCES TECHNOLOGIES et INCIDENCES LA ROCHELLE à payer à chacune des deux sociétés demanderesses une indemnité provisionnelle de 200.000€.

Ordonner la publication du jugement à intervenir :

- dans cinq journaux, revues ou périodiques, mais dans la limite d'un budget global de 50.000€ HT, aux frais avancés, conjoints et solidaires de chacune des trois sociétés défenderesses

- sur les sites de NORTH SAILS et de INCIDENCES SAILS, en première page, et ce pendant six mois.

Interdire à chacune des sociétés défenderesses la poursuite des actes condamnés, et ce sous une astreinte de 10.000€ par infraction constatée et/ou par jour de retard.

Ordonner, notamment conformément à l'article L. 615-7-1 CPI, la confiscation, le rappel et la remise à NORTH SAILS aux fins de leur destruction aux frais avancés, conjoints et solidaires de chacune des sociétés défenderesses, de tous les produits contrefaisants sur le territoire français, et que les produits contrefaisants soient écartés définitivement des circuits commerciaux.

Dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits illégitimes commis jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la mesure d'interdiction, et à tout le moins jusqu'au prononcé du jugement.

Dire et juger que les critiques d'INCIDENCES sur les deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon sont irrecevables conformément aux articles 1317 et 1319 anciens du Code Civil (devenus 1369 et 1371 du Code Civil) à l'encontre de tels actes qui font foi jusqu'à inscription de faux, alors que INCIDENCES n'allègue aucun faux et n'a introduit aucune procédure d'inscription de faux, et qu'elles sont en toute hypothèse mal fondées.

Ordonner, compte tenu de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Condamner conjointement et solidairement chacune des trois sociétés défenderesses à payer à chacune des deux sociétés demanderesses la

somme qu'il convient de porter à 150.000 € à titre de remboursement des peines et soins, conformément à l'article 700 code de procédure civile.

Condamner sous la même solidarité les mêmes sociétés défenderesses aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés, Avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2017, les sociétés INCIDENCES TECHNOLOGIES et INCIDENCES SAILS, au visa des dispositions des articles 54, 56, 76, 83 et 138 paragraphe 1 de la Convention de Munich sur le brevet Européen, L.614-12, L. 615-1, L.615-5 et L. 615-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, 117, 649, 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, demandent au tribunal de :

DIRE ET JUGER les sociétés INCIDENCES TECHNOLOGIES, et INCIDENCES SAILS, recevables et bien fondées en leurs demandes;

Y faisant droit, sur la contrefaçon, à titre principal :

DIRE ET JUGER que l'objet des revendications 1 à 8, 13, 15 et 16 du brevet européen EP 2 179 917 s'étend au-delà du contenu la demande de brevet initiale WO 2004/5009 telle que déposée ;

DIRE ET JUGER que les revendications 1 à 8, 13, 15 et 16 du brevet européen EP 2 179 917 n'exposent pas de façon suffisamment claire et complète l'invention ;

DIRE ET JUGER que les revendications 1, 3 à 8, 13, 15 et 16 du brevet européen EP 2 179 917 sont dépourvues de nouveauté ;

DIRE ET JUGER que les revendications 1, 2, 3 à 8, 13, 15 et 16 du brevet européen EP 2 179 917 sont dépourvues d'activité inventive ;

En conséquence :

ANNULER les revendications 1, 2, 3 à 8, 13 et 15 et 16 du brevet européen EP 2 179 917 ;

DIRE que la décision à intervenir, une fois devenue définitive, sera transmise par le greffe à l'Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des brevets ;

DEBOUTER, en conséquence, les sociétés CREATEX SA et NORTH SAILS GROUP LLC de leur action en contrefaçon de brevet ;

Sur la contrefaçon, à titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER qu'en procédant au prélèvement d'échantillons de toiles ou de voiles non arguées de contrefaçon (D4 et D4f), l'huissier instrumentaire a outrepassé les termes de sa mission ;

ANNULER le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 2

décembre 2015 dressé par Me LIDON suite aux opérations réalisées au siège de la société INCIDENCES TECHNOLOGIES;

ECARTER DES DEBATS les pièces n°31-1 et 31-2 produites par les sociétés CREATEX SA et NORTH SAILS GROUP LLC, à savoir le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 2 décembre 2015 dressé par Maître LIDON, ainsi que ses annexes ;

DIRE ET JUGER qu'en interrogeant Monsieur Philippe TOUET en l'absence de toute saisie réelle ou de description des produits argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire a outrepassé les termes de sa mission ;

ANNULER le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 2 décembre 2015 dressé par Me BRISSARD suite aux opérations de saisie-contrefaçon réalisées au siège de la société INCIDENCES LA ROCHELLE ;

ECARTER DES DEBATS les pièces n°41-1 et n°41-2 produites par les sociétés CREATEX SA et NORTH SAILS GROUP LLC, à savoir le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 2 décembre 2015 dressé par Maître BRISSARD suite aux opérations réalisées au siège de la société INCIDENCES LA ROCHELLE ;

DIRE ET JUGER, en conséquence, que les sociétés CREATEX SA et NORTH SAILS GROUP LLC ne rapportent pas la preuve de la contrefaçon des revendications 1, 2, 3 à 8, 13 et 15 et 16 du brevet européen EP 2 179 917 ;

DIRE ET JUGER, subsidiairement, que les revendications 1, 2, 3 à 8, 13 et 15 et 16 du brevet européen EP 2 179 917 ne sont pas reproduites par les voiles DFi ;

DIRE ET JUGER, très subsidiairement, que les échantillons de voile saisis, qui concernent un produit expérimental, ne portent pas atteinte au brevet invoqué par les sociétés NORTH SAILS GROUP LLC et CREATEX SA ;

DEBOUTER, en conséquence, les sociétés CREATEX SA et NORTH SAILS GROUP LLC de leur action en contrefaçon de brevet ;

En tout état de cause :

DIRE ET JUGER que les sociétés CREATEX SA et NORTH SAILS GROUP LLC ne démontrent ni l'existence, ni l'étendue d'un quelconque préjudice ;

DEBOUTER les sociétés CREATEX SA et NORTH SAILS GROUP de l'intégralité de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent ;

CONDAMNER in solidum les sociétés CREATEX SA et NORTH SAILS GROUP à verser aux sociétés INCIDENCES TECHNOLOGIES et INCIDENCES SAILS la somme de 100.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire au jour du jugement en fonction des justificatifs qui

seront produits par les sociétés INCIDENCES TECHNOLOGIES et INCIDENCES SAILS ;

CONDAMNER in solidum les sociétés CREATEX SA et NORTH SAILS GROUP aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Grégoire GOUSSU ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Présentation du brevet EP'917

Le brevet EP 2 179 917 porte sur procédé de fabrication de toiles formées et renforcées en continu alterné, la toile étant constituée par des éléments composites qui sont constitués par une membrane qui enrobe des éléments de renforcement, des fils par exemple.

Le document précise que de nombreuses formes d'exécution de toiles renforcées et formées sont connues mais elles présentent de nombreux inconvénients et notamment en ce que « *la structure de la toile est constituée par un assemblage d'éléments du type sandwich, c'est à dire que la toile est constituée au minimum de trois composants qui sont les éléments de renforcement qui sont assemblés par collage en sandwich entre deux feuilles de plastique polymérisé* », ce qui est à la fois coûteux et d'un poids « *assez élevé* ». D'autres formes existent par assemblage de plusieurs « *panneaux de toiles de découpes différentes, les panneaux étant assemblés entre eux par des coutures ou par collage, ce qui rend la toile fragile à l'endroit des coutures et nécessite des panneaux de renforcement, et augmente ainsi le poids de l'ensemble de la toile* ».

Le brevet précise que les buts de l'invention consistent à remédier à ces inconvénients en procédant à la fabrication de la toile en continu, les avantages étant notamment que « *la toile une fois terminée est constituée, en coupe, par deux éléments qui sont la membrane et les filaments de renforcement et en conséquence le procédé de fabrication permet de réduire les éléments de comparaison avec les formes d'exécutions connues à trois couches. Cette réduction du nombre d'éléments permet d'obtenir une réduction du poids et du coût* ». Le brevet ajoute que « *le fait que la toile terminée se présente sous la forme d'une membrane enrobant des milliers de filaments entremêlés permet d'obtenir une toile très homogène, sans plissures et avec des renforcements qui permettent de résister à tous les efforts qui peuvent être soumis à la toile* ».

Les revendications 1 à 8, 13, 15 et 16 sont opposées à La société INCIDENCES TECHNOLOGIES et la société INCIDENCES SAILS dans le présent litige.

Les revendications principales et indépendantes 1 et 13 sont libellées comme suit :

Revendication 1 : « Toile, comprenant :

une pluralité de bandes, chacune des bandes étant formée d'une pluralité d'éléments de renforcement sensiblement parallèles formés de fils disposés d'une manière unidirectionnelle, les fils étant constitués par des milliers de filaments qui se répartissent sur la largeur de chaque bande, chacun des éléments de renforcement sensiblement parallèles comprenant desdits filaments sensiblement parallèles, et une résine activée enrobant les filaments pour former une toile ;

une partie de chaque bande étant posée sur les bandes juxtaposées,

dans laquelle au moins certaines de la pluralité de bandes chevauchent partiellement des bandes adjacentes, au moins certaines des bandes se chevauchant sensiblement le long d'une longueur de chaque bande, au moins certaines des bandes étant positionnées en parallèle, de sorte qu'une première extrémité d'une bande chevauche sensiblement une première extrémité d'une seconde bande. »

Revendication 13 : « Voile, comprenant : une pluralité de bandes, chacune des bandes étant formée d'une pluralité d'éléments de renforcement sensiblement parallèles formés de fils disposés d'une manière unidirectionnelle, les fils étant constitués par des milliers de filaments qui se répartissent sur la largeur de chaque bande, chacun des éléments de renforcement sensiblement parallèles comprenant desdits filaments sensiblement parallèles, et une résine activée enrobant les filaments pour former une toile ; une partie de chaque bande étant posée sur les bandes juxtaposées, dans laquelle au moins certaines de la pluralité de bandes chevauchent partiellement des bandes adjacentes et dans laquelle les bandes sont agencées pour contenir les forces prévues dans la voile, au moins certaines des bandes se chevauchant sensiblement le long d'une longueur de chaque bande, au moins certaines des bandes étant positionnées en parallèle, de sorte qu'une première extrémité d'une bande chevauche sensiblement une première extrémité d'une seconde bande. ».

Les revendications 2 à 8, 15 et 16 dépendantes de la revendication 1 (ou de revendications elles-mêmes dépendantes de la 1) ou de la revendication 13 sont ainsi rédigées :

Revendication 2 : « Toile selon la revendication 1, dans laquelle la toile comprend une première surface et une seconde surface opposée, et dans laquelle la première surface et la seconde surface sont dépourvues de feuille séparée de plastique polymérisé. »

Revendication 3 : « Toile selon la revendication 2, ou toile selon la revendication 8, dans laquelle au moins une bande supplémentaire est présente le long de lignes prévues de force à laquelle la toile sera soumise. »

Revendication 4 : « Toile selon la revendication 3, ou toile selon la revendication 8, ou toile selon la revendication 10, dans laquelle au moins une bande supplémentaire est présente dans une région de la toile qui est prévue pour être soumise à des forces plus importantes. »

Revendication 5 : « Toile selon la revendication 3, lorsqu'elle dépend de la revendication 2 ou de la revendication 8, ou de la revendication 11, dans laquelle au moins une bande supplémentaire est positionnée de façon sensiblement parallèle aux lignes prévues de force. »

Revendication 6 : « Toile selon la revendication 3, lorsqu'elle dépend de la revendication 2, ou de la revendication 8, ou de la revendication 11, dans laquelle au moins une bande supplémentaire est positionnée de façon sensiblement perpendiculaire aux lignes prévues de force. »

Revendication 7 : « Toile selon la revendication 3, lorsqu'elle dépend de la revendication 2, ou de la revendication 8, ou de la revendication 11, dans laquelle au moins une bande supplémentaire est positionnée de façon sensiblement parallèle et au moins une bande supplémentaire est positionnée de façon sensiblement perpendiculaire aux lignes prévues de force. »

Revendication 8 : « Toile selon la revendication 1 pour fabriquer une voile, dans laquelle les bandes sont agencées pour contenir les forces prévues dans la voile. »

Revendication 15 : « Toile selon la revendication 8, ou voile selon la revendication 13, dans laquelle les bandes sont stratifiées les unes par-dessus les autres pour fournir une pluralité de couches, la toile comprenant une première surface et une seconde surface opposée, et dans laquelle la première surface et la seconde surface sont dépourvues de feuille séparée de plastique polymérisé. »

La revendication 16 : « Toile selon la revendication 15 lorsqu'elle dépend de la revendication 8, ou voile selon la revendication 15 lorsqu'elle dépend de la revendication 13, dans laquelle les bandes d'une première couche sont disposées selon des angles par rapport aux bandes d'une seconde couche. »

Sur le moyen tiré de la nullité du brevet pour extension de l'objet au delà de la demande des revendications principales 1 à 8, 13, 15 et 16 ;

La société INCIDENCES TECHNOLOGIES et la société INCIDENCES SAILS exposent que le brevet EP 917 est un brevet divisionnaire issu du brevet européen EP 1 531 979 qui a été délivré sur la base d'une demande initiale déposée le 25 juin 2003 sous le numéro PCT/CH 2003/000415 et publiée le 15 janvier 2004 sous le numéro WO 2004/005009 et que l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de cette demande initiale et doit en conséquence être déclaré nul sur le fondement des articles 76§1 et 138§1 de la Convention de Munich et de l'article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle. Elles précisent ainsi que de nombreuses modifications ont été apportées à la revendication 1 actuelle du brevet entre le dépôt de la demande et la délivrance du brevet de sorte que l'objet du brevet a été élargi au-delà du contenu de la demande WO 2004/005009 telle que déposée et font notamment valoir que la précision selon laquelle la revendication 1 vise un produit alors que la demande telle que déposée ne comporte que des revendications de procédé ou encore que cette revendication 1 ne comporte pas de limitation des éléments constitutifs de la toile (comme

le postule l'emploi du terme « comprenant ») alors que la demande initiale ne divulgue pas que la toile puisse comprendre d'autres éléments que ceux visés dans la description, les revendications et les dessins, c'est-à-dire une membrane et des filaments de renforcement. Elles considèrent en substance que les revendications 2, 3, 4 à 8, 13 15 et 16 doivent également être annulées car comportant des éléments qui ne figuraient pas dans la demande initiale faisant notamment valoir que la revendication 13 porte sur une voile alors que la revendication 1 de la demande de brevet ne divulgue pas que la toile visée puisse être utilisée pour fabriquer une voile.

En réponse la société CREATEX et la société NORTH SAILS GROUP LLC font valoir que la demande de brevet cite des éléments qui entrent dans la composition de la toile, et non pas l'intégralité des éléments qui peuvent y entrer, en excluant tout autre. Elles soutiennent que rien n'exige que le terme « comprendre » doit être interprété dans un sens large et que le terme « consistant en » ou « constitué de » doit, par opposition, être interprété de manière restrictive et que tel est le cas dans le domaine structurel en cause (une toile ou une voile), où il est matériellement possible d'adjoindre un élément à une liste fournie, aucune loi physique et/ou chimique ne l'interdisant. Elles soulignent qu'il est bien évident que, pour pouvoir être utilisée sur un mât d'un bateau, la toile peut comporter d'autres éléments, tels que des œilletons de telle sorte que la voile dans l'exemple de réalisation traité au brevet n'est donc pas « constituée exclusivement » par les seuls éléments mentionnés dans les revendications. Elles considèrent ainsi en substance que les caractéristiques des revendications du brevet sont divulguées par la demande de brevet initiale, et rappellent qu'il convient de prendre en compte non seulement les revendications initiales mais aussi la description et les dessins.

Sur ce ;

Sur la nullité des revendications principales indépendantes 1 et 13 ;

En application 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 du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens.

En application de l'article 138 de la convention de Munich, ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : (...) c) 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 en vertu de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée.

Il s'agit ainsi au travers de cette règle de veiller à ce que le titulaire du brevet ne puisse améliorer sa position par l'ajout d'éléments non divulgués dans la demande telle que déposée qui seraient de nature à lui procurer un avantage injustifié en obtenant un monopole différent de celui initialement revendiqué, ce qui est susceptible de porter atteinte à la sécurité juridique des tiers qui se fondent sur le contenu de la demande initiale.

En l'espèce, il est constant que la demande de brevet telle que déposée résulte de la demande internationale du 25 juin 2003 publiée sous le numéro WO2004/005009 le 15 janvier 2004 et intitulée « *Procédé de fabrication de toiles formées et renforcées* » et qu'elle porte ainsi exclusivement sur une invention relative à un procédé de fabrication étant précisé que l'ensemble des 9 revendications de cette demande de brevet concerne un « *procédé de fabrication de toiles formées et renforcée* ». Il ressort ainsi clairement de cette demande initiale que l'objet de la protection ne porte pas sur le produit « toile ».

Le brevet EP 917, dont l'intitulé a été modifié pour faire référence non plus au procédé de fabrication mais aux seules « Toiles formées et renforcées », ne vise plus un procédé de fabrication mais de manière expresse des produits, et plus précisément d'une part, une « toile » pour la revendication principale 1 et les revendications dépendantes 2 à 12, 15 et 16 et d'autre part, une « voile » pour la revendication principale 13 et la revendication dépendante 14, ce que la société CREATEX et la société NORTH SAILS GROUP LLC admet dans ses écritures en précisant que « *le brevet EP 1 179 917 ne porte pas sur la fabrication d'une toile ou voile, mais sur la structure de celle-ci* » (conclusions page 9).

Ainsi, quand bien même, la description dudit brevet évoque à plusieurs reprises le procédé de fabrication de toiles « *selon les principes de l'invention* », appuyée par l'ajout d'un nombre très important de nouveaux paragraphes (les paragraphes [0015] à [0091]) par rapport à la demande initiale et qui ont pour objet de présenter l'invention selon différents aspects en faisant référence à une invention qui « *comprend un procédé de fabrication* » d'une toile ou d'une voile, le titulaire a néanmoins fait expressément le choix de revendiquer le bénéfice d'une protection sur des produits indépendamment du procédé de fabrication.

En transformant l'objet du brevet, qui ne porte plus sur un procédé de fabrication mais sur un produit, le titulaire du brevet est désormais susceptible de bénéficier d'une protection sur tout produit identique indépendamment de son procédé d'obtention.

Ce faisant, le titulaire du brevet a nécessairement augmenté la portée de la protection initialement demandée puisque ce brevet permet d'inclure dans le champ du brevet des produits qui sont susceptibles d'être obtenus par des procédés différents de celui qui était revendiqué dans la demande initiale, étant au surplus observé que cette modification a en outre conduit le titulaire à englober dans le champ de protection (cf. les revendications 13 et 14) du brevet qui couvrait initialement uniquement le procédé de fabrication d'une « toile », un produit qui n'était pas explicitement visé dans la demande initiale, à savoir une « voile » laquelle ne peut être entièrement assimilée à la première et n'était nullement visée par l'objet de l'invention initiale si ce n'est par une simple référence à l'art antérieur, non suffisante pour l'inclure dans son périmètre de protection.

Il ressort de ces éléments que l'objet des revendications principales 1 et 13 du brevet EP 917 s'étend au delà de la demande initiale en méconnaissance de l'article 138 précité de telle sorte qu'il sera fait droit

à la demande de nullité de ces revendications.

Sur la nullité des revendications dépendantes 2 à 8, 15 et 16 ;

Il ressort des revendications 2 à 8 qu'elles portent toutes également sur un produit (toile) et qu'elles sont dépendantes de la revendications 1 ou d'une revendication elle-même dépendante de la revendication 1. Elles s'étendent ainsi aussi au delà de l'objet de la demande initiale qui ne portait que sur un procédé et doivent en conséquence être annulées.

Il ressort par ailleurs des revendications 15 et 16 qu'elles portent toutes également sur un produit (une toile ou une voile) et qu'elles sont dépendantes pour la revendication 15 soit de la revendications 8 (elle-même dépendante de la revendication 1) soit de la revendication 13, et pour la revendication 16 soit de la revendication 8 (elle-même dépendante de la revendication 1), soit de la revendication 15. Elles s'étendent ainsi également au delà de l'objet de la demande initiale qui ne portait que sur un procédé et doivent en conséquence être annulées.

Il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société CREATEX et la société NORTH SAILS GROUP LLC en ce qu'elles sont fondées sur la contrefaçon de l'ensemble de ces revendications.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner la société CREATEX et la société NORTH SAILS GROUP LLC, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société INCIDENCES TECHNOLOGIES et la société INCIDENCES SAILS, qui ont 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 50 000 euros pour chacune d'elles.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et contradictoire,

- PRONONCE la nullité des revendications 1 à 8, 13, 15 et 16 de la partie française du brevet européen EP 2 179 917 pour extension indue au delà de l'objet de la demande ;

- DIT que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des brevets ;

- DEBOUTE en conséquence la société CREATEX et la société NORTH SAILS GROUP LLC de l'ensemble de leurs demandes ;

- CONDAMNE la société CREATEX et la société NORTH SAILS

Décision du 09 février 2018
3ème chambre 2ème section
N° RG : 16/00023

GROUP LLC à payer à la société INCIDENCES TECHNOLOGIES et la société INCIDENCES SAILS, à chacune, la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société CREATEX et la société NORTH SAILS GROUP LLC aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 09 février 2018

Le Greffier

Le Président