

T.G.I. Paris 10 mars 1975

D
O
S
S 1975 - V - n° 7
I
E
R

GUIDE DE LECTURE

I - LES FAITS

- 27 décembre 1963 : SMITH CORONA MARCHAND CORPORATION, société de droit américain, demande le brevet français n° 1.434.114 sur une "tireuse électrostatique"
 - 5 mai 1970 : S.M.C. Corporation demande le brevet 2. 047.331 sur des dispositifs d'alimentation en papier de machines à photocopier.
 - : S.M.C. Corporation concède licence exclusive de brevet à sa filiale française S.M.C.
 - : R.E.M. fabrique et O.T.M.B. détient des dispositifs SIMPLIFAX voisins
 - : Demande d'avis documentaire de l'art. 72 al.
 - 17 mars 1972 : Saisie-contrefaçon auprès des deux sociétés
 - 31 mars 1972 : S.M.C. Corporation, demandeur, assigne R.E.M. et O.T.M.B. en contrefaçon des brevets 1.434.114 (désistement ultérieur) et 2.047.331.
- S.M.C. France intervient à l'instance. Au cours de la procédure d'avis de nouveauté (art. 73 al 3) S.M.C. Corporation ajoutera les deux revendications additionnelles 2 et 14.
- R.E.M. et O.T.M.B. défendeur, contestent la recevabilité de l'intervention de S.M.C. France, la recevabilité des revendications additionnelles.

- 10 octobre 1973 : Délivrance de l'avis documentaire de l'art. 72 al. 3 avec deux revendications additionnelles (n° 2 et 14)
- 25 juin 1974 : Conclusion additionnelles élargissant la demande en contrefaçon aux deux revendications additionnelles (n° 2 et 14).
- 10 mars 1975 : T.G.I. Paris déclare la société S.M.C. recevable en son intervention
 - .déclare recevable la demande en ce qu'elle porte sur les deux revendications additionnelles.
 - .annule partiellement le brevet
 - .rejette l'action en contrefaçon
 - .fait droit à la demande reconventionnelle.

II - LE DROIT

* TRAITEMENT DU PREMIER PROBLEME (recevabilité de l'intervention d'un licencié non inscrit).

A) LE PROBLEME

Un licencié non inscrit au R.N.B. peut-il intervenir à l'instance engagée par le breveté ?

B) LA SOLUTION-

"Il est constant qu'à la date de l'assignation, S.M.C. France n'avait pas alors, qualité pour intervenir, ses droits n'étant pas opposables aux tiers ; que, cependant, la situation donnant lieu à fin de non recevoir ayant été régularisée en cours d'instance, l'irrecevabilité soulevée doit, aux termes de l'article 64 du décret 72-484 du 20 juillet 1972 (1) être écartée puisque sa cause a disparu avant la présente décision"

* TRAITEMENT DU DEUXIEME PROBLEME (recevabilité de la demande en tant qu'elle porte sur les revendications additionnelles).

A) LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) demandeur (SMC Corporation) :

Les revendications additionnelles, établies postérieurement à l'assignation et l'accomplissement des faits suspects, peuvent être jointes à la "matière du procès" tant pour ce qui est de la contrefaçon que de la discussion de validité.

(1) Art. 64 : Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

b) Défendeur (R.E.M. et O.T.M.B.)

Les revendications additionnelles, établies postérieurement à l'assignation et l'accomplissement des faits suspects, ne peuvent être jointes à la matière du procès, notamment pour ce qui est de la contrefaçon.

2°) Enoncé du problème

Une action en contrefaçon (et une action reconventionnelle en annulation) peut-elle porter sur des revendications formulées additionnellement, au cours de la procédure d'avis documentaire de l'article 73 al 3 ?

B) LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Il convient de prendre en considération également les deux revendications nouvelles et d'examiner si toutes les revendications invoquées se déduisent du brevet déposé et si elles sont valables"

2°) Commentaire de la solution

Le jugement ne justifie en rien la solution donnée et ne lui fournit aucune explication.

Il semblerait, à priori, qu'il s'agisse de la première réponse donnée à l'important problème de la rétroactivité ou de la non rétroactivité de la modification des revendications (J. SCHMIDT, L'invention protégée, Coll. CEIPI 1972, p. 229, n° 321). Il y avait, une réponse positive donnée à ce fort délicat problème, les modifications des revendications prenant effet non point au jour de leur dépôt voire de leur publication mais à celui du dépôt du brevet. On a fait valoir (op. cit. supra) la non compatibilité de cette solution, parfaitement autorisée par la lettre des textes, avec l'esprit qui anime tout système de revendications, par opposition à l'ancien système de définition par la description de l'objet de l'appropriation.

La possibilité d'autres explications réduit, cependant, la portée de cette décision. On pourrait faire valoir, en effet, que le demandeur en annulation voulait éviter d'être déclaré contrefacteur pour le temps compris entre la modification des revendications et le prononcé du jugement, voire obtenir pleines libertés et sécurité d'exploitation pour le futur.

L'annulation des revendications (2 pour défaut d'activité inventive et 14 pour défaut de nouveauté) et le rejet de l'action en contrefaçon ne permettent pas à travers la condamnation et surtout le calcul de l'indemnité de contrefaçon de choisir entre ces trois explications possibles de la décision étudiée.

AUDIENCE DU 10 MARS 1975

3° CHAMBRE - 1ère SECTION

ENTRE Sociétés : 1/ SMITH CORONA_A MARCHANT CORPORATION, siège 299 Park AVENUE, NEW YORK 100 17.U.S.A. - 2/ SMITH CORONA MARCHANT, siège 19, rue du 4 septembre, PARIS, représentées par Me, avocat, assisté de Me..., avocat plaidant.

ET : Sociétés I/R.E.M., siège 59, rue Lamarck, PARIS ; 2.O.T.M.B. siège 31, rue d'Anjou, représentés par Me....., avocat, assisté de Me, avocat plaidant.

LE TRIBUNAL,
siégeant en audience publique ; -----

Après que la cause eut été débattue en audience publique le 25 novembre 1974 devant Messieurs BARDOUILLET, Vice-Président, ROBIQUET & Mademoiselle ROSNEL, juges, assistés de CAYREL, Secrétaire-Greffier, et qu'il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats,

A rendu en PREMIER RESSORT le jugement contradictoire ci-après -----

Attendu que la Société de droit américain dite S.C.M. Corporation est propriétaire ; -----

1°) d'un brevet d'invention français n° 1.434.114, demandé le 27 décembre 1963, sous le bénéfice de la priorité d'une demande de brevet déposée aux Etats-Unis d'Amérique le 3 janvier 1963, brevet délivré le 26 février 1966, et ayant pour titre "tireuse électrostatique" ; -----

2°) d'un brevet d'invention français n° 70.164 II demandé le 5 mai 1970, sous le bénéfice de la priorité de deux demandes de brevet déposées le 5 mai 1969, aux Etats-Unis d'Amérique et délivré le 1er mars 1971, sous le n° de publication n° 2.047.331, et le titre "Perfectionnements aux machines à photocopier ou à reproduire et notamment à leur mécanisme d'alimentation en papier" -----

Attendu que la Société anonyme SMITH CORONA MARCHANT également désignée dans la procédure sous la dénomination "S.C.M./FRANCE est d'une part filiale de la Société américaine qui possède la presque intégralité de ses actions, d'autre part la licenciée pour la France des brevets sus visés ;---

Attendu que, soutenant que la Société R.E.M. fabrique et la Société O.T.M.B. détient des machines à photocopier SIMPLIFAX I qui reproduiraient les caractéristiques des deux brevets sus-visés, la Société S.C.M. Corporation a fait procéder dans les locaux de ces sociétés à des saisies contrefaçons, les 17 mars 1972 et 22 mars 1972, suivant procès-verbaux de AVALLE et KARSENTI, Huissiers de Justice à Paris ; -----

Attendu que, par ailleurs, la Société anonyme SMITH CORONA MARCHANT (dont la Société O.T.M.B. avait été le distributeur de ses produits, notamment de ses appareils photocopieurs dans la région parisienne jusqu'au 18 avril 1971, date d'effet de la dénonciation de leur contrat du 30 décembre 1966) se plaint que, depuis la rupture de leurs relations, diverses infractions aux règles et usages du commerce la troublent dans son activité, faits imputés à son ancien distributeur et à la Société R.E.M. dont les constatations des procès-verbaux de saisie-contrefaçon auraient révélé que leurs activités "sont étroitement mêlées" ; -----

I/ SUR LA PROCEDURE = -----

Attendu que, que, s'appuyant sur ces faits, deux procédures qu'il convient de joindre, en raison de leur connexité, ont été successivement introduites contre les Sociétés C.T.M.B. et R.E.M. : d'une part en concurrence déloyale par la Société SMITH CORONA MARCHANT, d'autre part en contrefaçon de brevets par la Société S.C.M. Corporation et sa licenciée ; -----

A/ SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE :

Attendu que l'assignation en date du 22 mars 1972 de la Société SMITH CORONA MARCHANT tend :

1°) à faire constater les manoeuvres de débauchage et de détournement de clientèle effectuées par les Sociétés défenderesses ; -----

2°) à les faire condamner conjointement et solidairement pour concurrence déloyale à 150.000 F à titre de dommages-intérêts, par application de l'article 1382 du Code civil ; -----

3°) à leur faire interdire tous actes constitutifs de concurrence déloyale ou à tout le moins illicite dans la huitaine du jugement à intervenir, ce sous astreinte définitive de 5.000 F par jour de retard ; -----

4°) à obtenir la publication dans trois journaux professionnels du jugement à intervenir ; -----

Qu'elle sollicite, subsidiairement, une expertise et, demande, pour le tout, l'exécution provisoire ; -----

Attendu que les défenderesses ont conclu, le 25 mai 1974, au débouté et ont formé une demande reconventionnelle en 100.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive ; -----

Attendu que la Société SMITH CORONA MARCHANT a répliqué, le 31 octobre 1974, concluant au débouté de toutes conclusions des Sociétés R.E.M. et O.T.M.B. à l'adjudication de sa propre demande, et, réitérant sa demande, subsidiairement, d'expertise ; -----

B/ SUR LA DEMANDE EN CONTREFACON DE BREVETS : -----

Attendu que la Société de droit américain S.C.M. Corporation et la Société SMITH CORONA MARCHANT ont assigné, le 31 mars 1972, la Société O.T.M.B. et la Société R.E.M. aux fins de -----

1°) Voir valider les saisies-contrefaçon opérées les 17 et 22 mars 1972----

2°) faire déclarer les défenderesses contrefactrices des brevets français n°s 1.434.114 et 70.164.11 et les faire en conséquence, condamner à payer à chacune des défenderesses une indemnité provisionnelle de 300.000 F à valoir sur la réparation de leur préjudice à fixer à dires d'expert ; -----

3°) obtenir les mesures d'interdiction, publication, confiscation habituelles ; -----

Le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire ; -----

Qu'elles ont conclu le 30 mai 1972 à la jonction de cette procédure à celle de concurrence déloyale introduite par la Société Française contre les mêmes défenderesses ; -----

Attendu qu'après règlement d'un incident de caution judicatum soldi, par jugement du 26 mars 1973, auquel les parties ont acquiescé, les demanderesse ont, suivant conclusions du 25 avril 1974, demandé acte de leur renonciation à invoquer le brevet n° 1.434.114 et de leur désistement de cette partie de leur instance ; -----

Attendu que les Sociétés O.T.M.B. et R.E.M. ont répondu le 25 mai 1974, concluant tout d'abord à l'irrecevabilité, pour défaut de qualité, à l'irrecevabilité de la Société SMITH CORONA MARCHANT, qui n'est ni propriétaire ni licenciée des brevets invoqués ; -----

Qu'elles demandent qu'il leur soit donné acte que les demanderesses ont reconnu que le brevet n° 1.434.114 est dépourvu de validité et ne peut leur être opposé ; -----

Qu'elles demandent, en outre, qu'il soit jugé que les revendications invoquées sont nulles et qu'au surplus, la contrefaçon n'est pas réalisée ; -

Qu'elles forment enfin une demande reconventionnelle en 300.000 F de provision en attendant les résultats de l'expertise également sollicitée ;

Attendu que par conclusions du 25 juin 1974, les demanderesses présentent deux nouvelles revendications sous les numéros 2 et 14, et, demandent adjudication de leurs précédentes écritures, concluent à la contrefaçon également sur la base de ces revendications additionnelles ; -----

Qu'elles concluent au débouté sur la demande reconventionnelle, sollicitant qu'il soit constaté :

1°) qu'elles se sont désistées de leur propre chef de leur demande ; -----

2°) que les demandes reconventionnelles n'ont été formulées qu'après la première date retenue pour l'ordonnance de clôture ; -----

3°) qu'en tout état de cause, les sociétés défenderesses n'ont subi aucun préjudice ; -----

Attendu que, suivant conclusions des 21 et 22 novembre 1974, pré-
cisant certains moyens subsidiaires soulevés dans leurs conclusions du 25
mai 1974, les Sociétés O.T.M.B. et R.E.M. ont demandé adjudication de l'en-
tier bénéfice de leurs écritures ; -----

II/ AU FOND : -----

A / SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE :

1°) LA DEMANDE PRINCIPALE : -----

Attendu que la Société SMITH CORONA MARCHANT expose qu'elle a conclu,
le 30 décembre 1966, avec la Société O.T.M.B. (dont le mandataire social est
un sieur PEYNET) un contrat lui conférant la distribution de ses produits
et notamment de ses photocopieurs sur un territoire composé de trois arron-
dissement de PARIS et d'une grande partie de la banlieue parisienne ; -----

Que depuis la dénonciation de ce contrat par O.T.M.B. le 18 janvier 197
(avec effet au 18 avril 1971, plusieurs de ses employés ont fait l'objet de
propositions de la Société O.T.M.B., six d'entre eux ayant été réembauchés
par son ancien distributeur alors que certains étaient débiteurs d'une obli-
gation de non-concurrence et que tous avaient des contacts avec la clien-
tèle et l'accès aux fichiers ; -----

Que cette manoeuvre de débauchage poursuivant le démantèlement
de ses réseaux de vente et le détournement de sa clientèle est réalisée
concurrentement avec la commercialisation des appareils photocopieurs distribués
par la Société O.T.M.B. sous le nom "SIMPLIPAX-REM", contrefaisant un ap-
pareil photocopieur fabriqué par SMITH CORONA MARCHANT, ayant fait l'objet
d'un dépôt de brevet et qui avait été distribué par O.T.M.B. à l'époque de
leurs relations contractuelles ; -----

Attendu qu'il convient, tout d'abord, d'écarter l'argument tiré de
la vente de produits contrefaisants, la reproduction et l'offre en vente
d'un produit contrefaisant constituant un acte de contrefaçon du brevet et
non de concurrence déloyale ; -----

Attendu, sur les griefs de débauchage et de détournement de clientè-
le, qu'il convient de rappeler les faits suivants : -----

La Société pour la Promotion de l'Organisation, la Technique, la
Méthode de Bureau, dite O.T.M.B., Société anonyme, ayant pour objet : "achat
Vente, location, réparation de tout matériel de bureau, l'achat et la vente
de toutes fournitures s'y rattachant", était de 1962 à 1964 en relations
d'affaires avec la Société américaine S.C.M. Corporation, dont elle reven-
dait les machines en France ; -----

Après la création en France de la Société SMITH CORONA MARCHANT, une convention était passée entre celle-ci et la Société O.T.M.B., le 30 décembre 1966, aux termes de laquelle cette dernière se voyait consentir des droits de distribution exclusifs pour la région ouest de Paris ; -----

Le 18 janvier 1971, par lettre recommandée avec avis de réception, la Société O.T.M.B. informait la Société SMITH CORONA MARCHANT que celle-ci "ne disposant pas d'un appareil A-S (c'est-à-dire prenant 29, 7 cm de large", et que par ailleurs l'avenant n° 2 du contrat de distribution qui lui était proposé ne lui donnant pas satisfaction, elle se voyait dans l'obligation de résilier le contrat de distribution du 30 décembre 1966, et ce, en vertu de l'article 11 dudit contrat (cet article 11 prévoyant la résiliation à tout moment par lettre recommandée avec préavis de trois mois, la résiliation donc prit effet le 18 avril 1971) ; -----

Attendu que la Société SMITH CORONA MARCHANT ne conteste pas que ses appareils ne reproduisent pas des documents de grande dimension comme ceux actuellement commercialisés par O.T.M.B., notamment sous la marque SIMPLIPAX. -----

Qu'il est, par ailleurs, constant que la Société O.T.M.B. a réembauché 6 employés démissionnaires de la Société SMITH CORONA MARQUANT ; -----

Attendu qu'il convient donc de rechercher s'il y a eu de la part du nouvel employeur des manœuvres de débauchage tendant à désorganiser l'entreprise concurrente ou à détourner sa clientèle puisqu'en vertu du principe de la liberté du travail, un employé a le droit de démissionner et de se faire embaucher par une entreprise concurrente, laquelle peut lui négocier les clauses d'un contrat de travail avant qu'il ait cessé son emploi ; -----

Attendu que des pièces mises aux débats, il ressort que les démissionnaires sont : 1°) deux inspecteurs des ventes : -----

- Michel SENSIRR, lié par une clause de non-concurrence limitée à 6 mois et aux départements de Seine et Marne et Essonne : il démissionne le 13 décembre 1971 et est réembauché à compter du 1er janvier 1972 par O.T.M.B., en qualité de Chef des ventes de l'Agence Rhône Alpes de Lyon ; -----

- Pierre GRAND, d'abord inspecteur des ventes pour les 8ème, 9ème, 10ème et 11ème arrondissement de Marseille puis également pour un secteur des Bouches-du-Rhône délimité par la RN 8 et comprenant Aubagne, Cassis et La Ciotat, avec clause de non-concurrence limitée pour 6 mois à ce secteur d'activité ; il donne sa démission le 6 janvier 1972 et O.T.M.B. l'embauche comme Inspecteur des Ventes dans les 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 14ème arrondissements de Marseille ; -----

2°) deux chefs de ventes ; -----

- Louis GROS engagé par S.C.M. le 24 décembre 1969 comme chef de secteur de vente et promu chef de ventes le 19 avril 1971 est lié par une clause de non-concurrence limitée à 6 mois et à son secteur d'activité : paris, Asnières, Clichy et Neuilly ; -----

Il donne sa démission le 4 octobre 1971 et aucune pièce n'est fournie sur son engagement par O.T.M.B. mais il est constant qu'il exerce son activité à Lyon ; -----

- Yves CASANOVA, d'abord inspecteur des ventes à Marseille, il est à compter du 1er avril 1971, chef des ventes à la succursale de Lyon, et lié à S.C.M. par une clause de non concurrence limitée dans le premier temps : 6 mois et dans l'espace Ain, Rhône, Isère ; -----

Démisionnaire le 30 novembre 1971, il est réemployé par O.T.M.B. comme Directeur d'une agence à Marseille (aucun document n'est produit sur ce dernier point non contesté) ; -----

3°) Un chef de service après ventes : il s'agit de Guy de BREEF, employé par S.C.M. depuis le 14 mars 1967, et à compter du 13 septembre 1968, en qualité de chef du service après ventes pour la région parisienne ; -----

N'étant lié par aucune clause de non-concurrence, il donne sa démission le 17 septembre 1971 et est réembauché le 26 octobre 1971 à compter du 1er octobre 1971, dans les mêmes fonctions par O.T.M.B.

4°) Un chef d'atelier : Joseph DANIEL, employé à Marseille depuis janvier 1970 il démissionne le 1er juillet 1971. Son contrat ne comporte aucune clause de non-concurrence. O.T.M.B. le réembauche en qualité d'Inspecteur Technico-commercial sur le territoire de Nice ; -----

Attendu qu'il convient de relever que ces six personnes ont été employées par O.T.M.B., différents pour des activités différentes et dans des secteurs géographiques différents de ceux qu'ils avaient à la Société SMITH CORONA MARCHAND ; que toutes les clauses de non)concurrence ont été respectées et qu'aucune manoeuvre particulière n'est établie à l'encontre des Sociétés O.T.M.B. et R.E.M., qui, au demeurant, ont agréé ces six personnes, profitant certes de l'expérience professionnelle acquise ou confirmée chez un concurrent mais sans que leur embauche à la Société O.T.M.B. ait eu pour but ni pour résultat le démantèlement de la Société SMITH CORONA MARCHANT, société dont le personnel s'étend sur toute la France et qui ne justifie, par ailleurs, d'aucun acte de détournement de clientèle ; -----

Attendu que, dans ces conditions, il convient de rejeter comme mal fondée la demande de la Société SMITH CORONA MARCHANT, en concurrence déloyale ; --

2°) LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : -----

Attendu que les Sociétés O.T.M.B. et R.E.M. ont formé une demande reconventionnelle en 100.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive ; -----

Attendu qu'il convient d'observer qu'aucun fait précis de concurrence déloyale n'est reproché à la Société R.E.M., fabricante de la machine SIMPLIFAX, fabrication concurrente de celle de la demanderesse ; qu'ainsi, qu'il a déjà été relevé, un tel fait éventuellement constitutif de la contrefaçon, par ailleurs reprochée, ne saurait justifier la poursuite en concurrence déloyale, particulièrement audacieuse en tant que dirigée contre elle ; -----

Que les défenderesses apparaissent bien fondées en leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 20.000 F l'indemnité réparatrice de leur préjudice ; -----

B - SUR LA DEMANDE EN CONTREFACON DE BREVET :

Attendu que, suivant leur conclusion signifiée le 25 avril 1974, les Sociétés S.C.M. Corporation et la Société SMITH CORONA MARCHANT ont renoncé à invoquer le brevet n° 1.434.114 ; qu'il convient de leur en donner acte ; -----

Qu'en conséquence de ce désistement partiel, les faits de contrefaçon invoqués ne concernent que le brevet enregistré sous le n° 70.1611 déposé le 5 mai 1970 sous les priorités américaines du 5 mai 1969, délivré le 1er mars 1971 ; qu'avant tout examen de ce brevet dont la validité est contestée, il convient d'examiner deux problèmes de recevabilité soulevés par les défenderesses ; -----

I/LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION DE LA SOCIETE SMITH CORONA MARCHANT :-----

Attendu que par conclusions du 25 mai 1974, les défenderesses soutiennent que la dite société est irrecevable à agir en contrefaçon, n'étant ni propriétaire, ni licenciée des brevets invoqués ; -----

Attendu qu'en effet, si le licencié est, aux termes de l'article 53, de la loi du 2 janvier 1968, recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, encore faut-il que ses droits soient opposables aux tiers, l'opposabilité résultant de l'inscription du contrat de licence au registre des brevets, prévue à l'article 46 de la même loi ; -----

Attendu qu'il ressort des pièces mises aux débats, que le contrat de licence est en date du 26 avril 1972 ; qu'il y est indiqué (article 1), qu'il confirme la concession de la licence exclusive d'exploitation des brevets français n°s 1.434.114 et 70.16411, licence qui a pris effet le 20 juillet 1964, date de la constitution de la Société SMITH CORONA MARCHANT S.A. et est valable pour toute l'étendue du territoire français ; -----

Attendu qu'il semble bien que c'est en raison d'une erreur des services administratifs du Registre National des Brevets qu'a été délivré un certificat négatif le 1er mars 1974 ; -----

Qu'il est établi, par le certificat du 13 novembre 1974, que le 23 août 1972, le contrat de licence a été régulièrement inscrit au registre des brevets (inscription n° 64.878) ; -----

Qu'il est donc constant qu'à la date de l'assignation, soit le 31 mars 1972, la Société SMITH CORONA MARCHANT n'avait pas alors qualité pour intervenir, ses droits n'étant pas opposables aux tiers ; que cependant la situation donnant lieu à fin de non-recevoir ayant été régularisée en cours d'instance, l'irrecevabilité soulevée doit, aux termes de l'article 64 du décret n° 72-484 du 20 juillet 1972, être écartée puisque sa cause a disparu avant la présente décision ; -----

Que la Société SMITH CORONA MARCHANT licenciée est donc recevable en son intervention ; -----

A/ LA RECEVABILITE DES REVENDICATIONS ADDITIONNELLES : -----

Attendu que le brevet invoqué ayant été demandé postérieurement au 1er janvier 1969, la loi applicable est celle du 2 janvier 1968 ; que la portée du brevet est, en conséquence, définie par les 27 revendications qu'il comporte.

Attendu qu'après avoir invoqué dans leur assignation les revendications 1, 3, 4, 7, 8, 11 et 12 du brevet, les demanderesses, dans leurs écritures du 25 juin 1974, ont présenté au soutien de leur demande en contrefaçon deux revendications additionnelles, 2 et 14, déposées par elles au cours de la procédure de l'avis de nouveauté prévu à l'article 73 de la loi du 2 janvier 1968 ; ---

Attendu que les défenderesses opposent l'irrecevabilité des deux nouvelles revendications dans la présente procédure, objectant que le Tribunal ne peut être saisi que d'une demande en contrefaçon de revendications existant à la date du 31 mars 1972, et citées dans l'assignation et invoquant, en outre, l'article 55 de la loi du 2 janvier 1968 ; -----

Attendu qu'il est constant que le brevet a été délivré sans être soumis à la procédure d'avis documentaire et que, sous le bénéfice du régime transitoire organisé par l'article 3 de la loi du 2 janvier 1968, l'avis documentaire a été requis avant l'introduction de l'action en contrefaçon : c'est au cours de cette procédure d'avis documentaire que la Société S.C.M. Corporation a ajouté deux revendications aux 27 déposées, d'où il suit que les anciennes revendications ont été décalées d'un numéro, sans que pour autant soit modifiée la description de l'invention, objet de son brevet délivré et publié en mars 1971 ; l'avis documentaire définitif a été délivré le 10 octobre 1973 ; -----

Attendu que dans leur assignation, les demanderesses se réservaient la possibilité de préciser et compléter leurs réclamations, les revendications visées étant seulement "à titre indicatif et non limitatif" ; -----

Attendu que la loi du 2 janvier 1968 ne modifie pas les règles générales de procédure selon lesquelles une partie peut, par voie de conclusions, compléter et préciser sa demande et même former une demande additionnelle,

Attendu qu'il s'ensuit que le premier argument sur l'irrecevabilité doit être rejeté ; -----

Qu'il en sera de même de l'argument tiré de l'article 55 de la loi qui ne concerne pas les brevets soumis au régime transitoire de l'article 73 et fait référence expresse aux articles 19 et 20 relatifs aux brevets demandés après le 1er janvier 1960 et délivrés qu'après achèvement de la procédure d'avis documentaire ; -----

Attendu qu'il convient donc de prendre en considération également les deux revendications nouvelles et d'examiner si toutes les revendications invoquées se déduisent du brevet déposé et si elles sont valables ; -----

3°) L'ANALYSE DU BREVET :-----

Attendu que, ainsi que l'indique le brevet (page 1, alinéa 1), l'invention concerne une machine à photocopier et plus particulièrement un mécanisme d'alimentation en papier pour une telle machine dans lequel la première feuille de la pile, c'est)-à-dire celle placée sur le dessus de la pile, est avancée séparément d'un compartiment de magasinage par un dispositif d'alimentation occupant une position fixe dans ce compartiment : -----

L'invention tend : -----

1°) à réaliser une machine à photocopier qui n'occupe pas trop de place dans un bureau déjà encombré (pages 2 et 5), aussi le compartiment à papier est-il situé dans la partie inférieure de la machine ; -----

2°) à décrire des organes d'entraînement fixes ; ils sont constitués par des rouleaux disposés au-dessus de la pile de feuilles qui font avancer une à une les feuilles de papier vers le dispositif de photographie ; -----

3°) à décrire un réceptacle pour les feuilles de papier situées dans un compartiment à la partie inférieure de la machine et qui est tiré vers l'extérieur pour son chargement ; -----

C'est sur la structure du dispositif d'alimentation que porte le procès. Il est réalisé de telle sorte que le rechargement d'une nouvelle pile de papier de tirage se fasse aussi facilement que possible ; et que par ailleurs, l'on puisse alimenter la machine avec des feuilles de dimensions différentes grâce à l'utilisation de plateaux amovibles ;

Ce dispositif comprend :

- a) un plateau comprenant un plancher, des bords latéraux (entre lesquels est confinée la pile de feuilles de papier de tirage), et un bord antérieur servant de butée à ladite pile, ainsi que des "séparateurs" placés aux angles avant du plateau et qui ont pour but d'obliger la feuille de papier à se bomber lorsqu'elle est attirée par les organes d'entraînement de telle sorte qu'elle se dégage de la pile et que cette seule feuille à la fois est avancée ;
- b) une tablette supportant le plateau et comportant des organes de positionnement du plateau sur cette tablette ;
- c) une plaque articulée appliquée sur le fond du plateau et sur laquelle sera posée la pile de feuilles de papier.

Cette plaquette remontée par un organe d'élévation passant à travers un orifice ménagé dans le fond du plateau et de la tablette pivotera autour de son articulation pour remonter les feuilles de papier au contact des rouleaux d'entraînement au fur et à mesure de leur utilisation ;

- d) Le dispositif plateau - plaque articulée - tablette coopère avec des rouleaux d'entraînement fixes ;

Le brevet décrit également le mécanisme du dispositif d'alimentation pour le recharger : dans la paroi extérieure de la machine est pratiquée une porte dont l'ouverture abaisse l'organe d'élévation et déverrouille la tablette qui glisse comme un tiroir dans une glissière ; la tablette ainsi sortie de son compartiment on peut enlever le plateau pour le recharger ou le remplacer par un autre plateau si on veut utiliser un format différent de feuilles de papier de tirage ;

4°) L'EXAMEN DES REVENDICATIONS ;

Attendu que les demanderesses invoquent donc à l'appui de leur action en contrefaçon les revendications suivantes, qui sont, selon la nouvelle numérotation revendications 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, et 14 du brevet ;

Attendu que ces revendications se classent en deux catégories : -
d'une part, les revendications 1, 2, 4 et 5, qui portent sur la machine ;
- d'autre part, les revendications 8, 9, 12, 13, et 14 qui portent sur le plateau ;

A - LES REVENDICATIONS RELATIVES A LA MACHINE A PHOTOCOPIER.

La revendication 1 définit les éléments de la machine :

- a) des organes d'avancement des feuilles occupant une position fixe ;
- b) un plateau portant des séparateurs ;
- c) une plaque support des feuilles et pouvant être poussée vers le haut pour élever la partie de la pile qu'elle supporte ;
- d) une tablette supportant le plateau ;
- e) des moyens de positionnement pour centrer le plateau sur la tablette ;

Revendication 2 : caractérise la machine en ce qu'elle comprend la combinaison : -----

- a) des organes d'avancement des feuilles ; -----
- b) un plateau amovible (avec plancher percé d'une ouverture, des parois latérales et une paroi antérieure formant butée avec aux angles avant des séparateurs, le tout étant solidaire ; -----
- c) une plaque montée à pivotement sur le plancher qu'elle recouvre jusqu'à la paroi antérieure ; -----
- d) une tablette munie d'une ouverture et supportant le plateau ; -----
- e) des moyens de positionnement pour centrer le plateau d'alimentation dans la tablette ; -----
- f) un organe d'élévation sollicité élastiquement vers le haut à travers les ouvertures de la tablette et du plancher ;

Attendu que c'est à bon droit que les défenderesses critiquent une partie de cette revendication qui ajoute à la description du texte du brevet, savoir : -----
le fait que "la plaque montée à pivotement sur le plancher recouvrirait celui-ci jusqu'à la partie antérieure" : qu'en effet, rien n'est indiqué à ce sujet dans le texte du brevet et que cette partie de la revendication est donc nulle ; -----

Que la revendication 2 en cette partie ne peut donc concerner qu'une plaque montée à pivotement sur le plancher ; -----

Que, par contre, les autres critiques ne sont pas fondées : -----
- d'une part en ce qui concerne l'amovibilité du plateau expressément prévue dans la description (cf. page 9, lignes 11 à 40 ; page 14 : in fine et début page 15 page 16 : lignes 10 à 21) ; -----
- d'autre part, quant au fait qu'il est revendiqué un organe d'élévation "sollicité élastiquement" (ceci étant décrit page 7 : lignes 26 à 30 et page 9, ligne 16) ; --

La revendication 4 : machine selon les revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que : -----

- 1/ les séparateurs sont espacés verticalement au-dessus de la position de contact de la feuille avec les éléments d'avancement ; -----
- 2/ La plaque est montée à pivotement sur le plancher du plateau d'alimentation ; --

La revendication 5 ; machine selon les revendications 1 ou 2 caractérisée en ce que : -----

- 1/ Le plancher est percé d'une ouverture située sous la plaque ; -----
- 2/ La tablette est également percée d'une ouverture horizontalement alignée avec celle du plancher ; -----
- 3/ un organe d'élévation passe entre les ouvertures pour soulever la plaque ; ----

Ainsi la revendication 2 additionne, en y ajoutant quelques précisions, les revendications 1, 4 et 5 concernant la machine à photocopier ; -----

D - LES REVENDICATIONS RELATIVES AU PLATEAU

Revendication 8 ; porte sur la structure du plateau ; (plancher, parois latérales, séparateur relié au plancher, plaque montée sur le plancher pour supporter la partie de la pile de papier située sous le séparateur) ;

Revendication 9 : plateau selon la revendication 8 comprenant une butée reliée au plancher ; -----

Revendication 12 : plateau selon la revendication 8, caractérisé en ce que le plancher est percé d'une ouverture permettant le passage d'un organe d'élévation ; -----

Revendication 13 : plateau selon la revendication 8 caractérisé par des moyens de positionnement pour centrer le plateau sur une surface de support, ces moyens de centrage alignant les parois latérales avec la direction d'avancement de la feuille ; -----

Revendication 14 : plateau selon la revendication 8 caractérisé en ce qu'il comprend : -----
un plancher percé d'une ouverture ; -----
des parois latérales ; -----
une paroi antérieure formant butée avec des séparateurs dans les angles formés avec les parois latérales, le tout étant solidaire les uns des autres ; -----
une plaque montée à pivotement recouvrant le plancher jusqu'à la paroi antérieure ;
- des moyens de positionnement comprenant une lèvre située à la partie antérieure du plancher et une fente située à son extrémité ; -----

Attendu qu'il convient de relever comme précédemment que cette revendication ajoute sur un point au brevet savoir le fait que la plaque montée à pivotement "recouvre le plancher jusqu'à la paroi antérieure" ; que si la figure illustrant le brevet permet de le supposer, le brevet ne contient aucune indication sur ce point et que cette petite addition à la description du brevet doit en conséquence être annulée ; -----

Attendu qu'aux deux additions près signalées, les revendications du brevet ont été valablement formulées ;

5°) SUR LA VALIDITE DU BREVET ; -----

Attendu que les défenderesses opposent à l'appui de leur demande en nullité du brevet : -----
un brevet RICOH n° 69.29.690 et un brevet LUMOPRINT N° 1.561.844 ; -----

a) Le brevet français n° 69.29.690 demandé par la Société KABUSHIKI KAISHA RICOH le 29 août 1969 sous le bénéfice d'une priorité japonaise du 30 septembre 1968 (demande publiée le 26 juin 1970) a été délivré le 15 mai 1972 ; -----

Attendu que ce brevet bénéficiant d'une date de priorité antérieure à celle du brevet en cause mais publié postérieurement au dépôt de celui-ci, n'est pas une antériorité telle que définie par l'article 8 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Attendu, cependant, que les défenderesses invoquent à bon droit l'application de l'article 12 de la même loi, lequel interdit de revendiquer ce qui est déjà "contenu" dans les revendications d'un brevet français non publié à la date du dépôt de la demande considérée, mais bénéficiant d'une date antérieure ; --

Attendu que le brevet RICOH est donc opposable au brevet critiqué et qu'il convient, en conséquence, de rechercher si son contenu est repris par les revendications dudit brevet ; -----

Attendu que le brevet RICOM relatif à un récepteur à feuilles pour un dispositif d'alimentation automatique en feuilles notamment de machines à repro-
duire ou analogues", caractérisé, dit l'unique revendication "ce qu'il comporte des séparateurs de coins appuyant tous les deux sur les coins des bords avant des feuilles contenues dans le réceptacle, une plaque de support par feuilles montée librement" dans le réceptacle, au moins un orifice à "travers duquel passe une tige de guidage qui maintient la partie frontale de la plaque de support ainsi qu'une plaque de couverture constituant un écran pour la lumière, amovible au moins partiellement, pour amener au contact les feuilles avec le rouleau d'alimentation d'un dispositif d'alimentation automatique et permettant aux feuilles d'être extraites du réceptacle" ; -----

Attendu que de la description et des figures l'illustrant, il ressort que le "réceptacle" de feuilles de papier de tirage a la même structure que celle revendiquée relative au plateau du brevet S.C.M. ; -----

On retrouve, en effet, un réceptacle analogue dans sa forme (plancher, parois latérales, paroi antérieure), portant des séparateurs à ses angles avant, une plaque articulée qui va pousser vers le haut les feuilles de papier, enfin deux orifices (ou au moins un), par lesquels vont pénétrer des tiges de guidage, celles-ci ont la double fonction de positionner le plateau dans la machine, et de remonter la plaque portant les feuilles ; -----

Attendu que l'absence de tablette relevée par les Sociétés S.C.M. et SMITH CORONA MARCHANT n'empêche pas que les éléments essentiels de la structure de leur plateau, tel que défini par ses revendications 8, 9, 12, 13 et 14, lesquelles, du reste, ne font aucune référence à la tablette, étaient déjà brevetées ; -----

Que par conséquent, ces revendications sont nulles en application de l'article 12 de la loi du 2 janvier 1968 ; -----

b) Le brevet français n° 1.561.744 demandé par la Société LUMOPRINT ZINDLER K.G.F. le 26 avril 1968, sous le bénéfice d'une priorité allemande du 29 avril 1967, délivré le 17 février 1969 et publié le 28 mars 1969 ; -----

Ce brevet est une antériorité opposable au brevet de S.C.M. Il a pour titre : "Distributeur de feuilles de papier", et divulgue ce distributeur dans une machine à photocopier ; -----

Ce distributeur comporte : une plaque support de pile repoussée élastiquement vers le haut et un cylindre extracteur déplaçable en hauteur situé à l'extrémité d'enlèvement sur la feuille supérieure de la pile, le dispositif porte pile comportant une paroi latérale mobile transversalement et un bandeau d'alignement permettant de positionner les bords antérieurs des feuilles ; -----

Le distributeur est caractérisé par : -----

- un plateau comprenant un plancher, des parois latérales et une paroi antérieure, des plaques de butée (séparateurs), une plaque support pivotante, un orifice pratiqué dans la zone antérieure du plancher par lequel passe un organe élévateur de la plaque (ressort de pression) ; -----
- un rouleau extracteur qui (à la différence des organes d'avancement des feuilles du brevet S.C.M., fixes), pivote sous l'action d'une poignée ; -----

Attendu que dans ce brevet on retrouve la même structure du plateau et également une combinaison d'organes d'avancement des feuilles avec ce plateau mais que contrairement au brevet S.C.M., dans l'un les organes d'avancement sont mobiles (LUMOPRINT), et dans l'autre fixe (S.C.M.) ; par ailleurs dans le brevet LUMOPRINT, le plateau n'est pas amovible, ce qui a pour conséquence l'absence d'organes de positionnement ;

Qu'il apparaît donc certain que le brevet S.C.M. comporte des éléments de nouveauté par rapport à l'antériorité opposée ;

Qu'en est-il de leur brevetabilité ;

Attendu que les défenderesses en soutiennent la nullité en raison du défaut d'activité inventive ;

Attendu qu'en effet utiliser des rouleaux fixes ne relève pas d'une activité inventive, le résultat visé (l'avancement de la pile) étant du reste indépendant du fait que les rouleaux soient fixes ou mobiles ainsi que l'admettent du reste les demanderesses ;

Que le but essentiel de leur invention est de réaliser un dispositif permettant la distribution de feuilles de formats différents, et le remplacement aisé de la pile ;

Que ce résultat également recherché par le brevet RICOH est réalisé dans celui-ci par l'enlèvement de l'ensemble du réceptacle (dont on sait que la structure est la même que celle du plateau de S.C.M.), et dans le brevet S.C.M. par le remplacement du plateau ;

Attendu qu'il s'ensuit que les éléments de la machine étaient connus et que, par ailleurs, l'interchangeabilité du plateau l'était également ; que le brevet S.C.M. est donc nul pour défaut de nouveauté et des revendications 8, 9, 12, 13 et 14, et défaut d'activité inventive en ses revendications 1, 2, 4 et 5 ;

6°) SUR LA CONTREFACON :

Attendu que la demande de contrefaçon du brevet n° 7016411 est, de ce fait, mal fondée et qu'il convient d'en débouter les Sociétés S.C.M. et SMITH CORONA MARCHANT ;

7°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN DOMMAGES-INTERETS ;

Attendu que les Sociétés O.T.M.B. et R.E.M. invoquent deux sources de préjudice :

a) tout d'abord le fait que les demanderesses ayant visé dans leur assignation notamment un brevet n° 1.434.114 dont elles auraient reconnu la nullité, les a contraintes à exposer des frais frustratoires de défense ;

Qu'elles demandent du reste qu'il leur soit donné acte de ce que les demanderesses ont reconnu que le brevet n° 1.424.114 pour lequel elles se sont désistées est "réprouvé de validité et ne peut leur être opposé" ;

Attendu que leur donner un tel acte serait outrepasser la limite d'effet d'un désistement partiel ;

Qu'en retirant leur prétentions au brevet qu'elles n'ont pas estimé contrefait, les demanderesses qui n'ont pas été amenées à discuter de la validité ont seulement entendu restreindre leur demande ;

Qu'elles l'ont du reste fait avant toute conclusion au fond des défenderesses qui ont implicitement accepté ce désistement partiel.

Qu'aucune justification n'est produite du préjudice qu'elles prétendent avoir subi, mais qu'il convient d'observer que le désistement étant intervenu le 25 avril 1974, soit deux ans après l'assignation, le principe d'un tel préjudice paraît admissible et qu'il conviendra de leur allouer à ce titre une somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts ;

b) Attendu que celles-ci invoquent en second lieu le préjudice résultant pour elles d'une action abusive en contrefaçon d'un brevet nul ;

Mais attendu que les Sociétés demanderesses ont pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de leurs droits ; que la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive doit, en conséquence, être rejetée ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant contradictoirement ;

Joint les deux demandes connexes inscrites au rôle particulier de cette Chambre sous les numéros 42.939 et 42.937

SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE ;

Déclare la Société SMITH CORONA MARCHANT mal fondée en sa demande en concurrence déloyale ou à tout le moins illicite ; l'en déboute ;

Reçoit les Sociétés O.T.M.B. et R.E.M. bien fondées en leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Condamne la Société SMITH CORONA MARCHANT à leur payer en réparation de leur préjudice une indemnité de vingt mille francs (20.000 F) ;

SUR LA DEMANDE EN CONTREFACON DE BREVET ;

Déclare la Société SMITH CORONA MARCHANT licenciée recevable en son intervention ;

Donne acte aux Sociétés S.C.M. Corporation et SMITH CORONA MARCHANT de leur dénonciation d'invoquer le brevet N° 1.434.114, et, en conséquence, du désistement de cette partie de leur demande ;

Déclare recevables, en application de l'article 73 de la loi du deux janvier 1968, les nouvelles revendications présentées par les demanderesses sous les numéros 2 et 14 relatives au brevet français n° 7016411, demandé le 5 mai 1970, délivré le 1er mars 1971, sous le titre "Perfectionnements aux machines à photocopier ou à reproduire et notamment à leur mécanisme d'alimentation en papier", dont la Société S.C.M. Corporation est propriétaire ;

Prononce la nullité dudit brevet en ses revendications n° 1, 2, 4, et 5 pour défaut d'activité inventive et en ses revendications 8, 9, 12, 13 et 14 pour défaut de nouveauté, en application respectivement des dispositions des articles 6, 9 et 49 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Déclare mal fondée la demande en contrefaçon dudit brevet ;

Dit les Sociétés O.T.M.B. et R.E.M. recevables en leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;