

TGI LYON 13 MARS 1997
VEM DE TAPAS METALICAS c. ASTRA PLASTIQUE
B.F. 79-139.30
PIBD 1997.641.III.550

DOSSIERS BREVETS 1998.I.5

GUIDE DE LECTURE

- CONTREFAÇON PARTIELLE
- ACTION ABUSIVE

**

**

| |
|-----------|
| LES FAITS |
|-----------|

- 23 mai 1979 : La S.a.PLASTIVIT dépose une demande de brevet français n.79 139 30.
- 30 juillet 1984 : Le brevet est délivré.
- 20 juin 1986 : PLASTIVIT cède son brevet à la Société VEM DE TAPAS METALICAS (ci-après : VEM).
- 28 juillet 1986 : La cession du brevet est inscrite au RNB.
- : VEM soupçonne la Société ASTRA PLASTIQUES (ci-après : ASTRA) de contrefaire son brevet.
- 11 juillet 1994 : VEM fait procéder à un procès-verbal de saisie contrefaçon.
- 22 juillet 1994 : VEM assigne ASTRA devant le TGI de Lyon en contrefaçon de son brevet.
- : ASTRA réplique par voie de
 - . demande reconventionnelle . en annulation de l'assignation
 - . en réparation pour "*trouble manifestement illicite*"
 - . défense au fond contestant l'élément matériel de la contrefaçon.
- 13 mars 1997 : TGI Lyon . rejette la demande reconventionnelle en annulation de l'assignation,
 . fait droit à la réparation pour "*trouble manifestement illicite*"
 . rejette la demande principale en contrefaçon.

LE DROIT

PREMIER PROBLEME (CONTREFAÇON PARTIELLE)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (VEM)

prétend que l'exploitation d'"un" moyen, fut-il essentiel, d'une revendication de combinaison constitue un acte de contrefaçon de cette revendication.

b) Le défendeur en contrefaçon (ASTRA)

prétend que l'exploitation d'"un" moyen, fut-il essentiel, d'une revendication de combinaison ne constitue pas un acte de contrefaçon de cette revendication.

2°) Enoncé du problème

L'exploitation d'"un" moyen, fut-il essentiel, d'une revendication de combinaison constitue-t-elle un acte de contrefaçon de cette revendication ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que la revendication 1, forme un ensemble et une "combinaison", vocabulaire utilisé par la Société VEM elle-même, qui ne peut pas être dissociée; que la Société VEM reconnaît elle-même qu'une partie de cette combinaison n'est pas contrefaite; qu'il s'en suit que sa demande ne peut pas prospérer puisque dans les bouchons de la Société ASTRA PLASTIQUE on ne retrouve pas la totalité des moyens de la combinaison de la Société VEM".

2°) Commentaire de la solution

La jurisprudence regrettée sur la contrefaçon partielle intervient dans la seule hypothèse d'une "juxtaposition".

Elle a, toujours, été écartée dans l'hypothèse de combinaisons; le jugement étudié rappelle cette règle classique.

DEUXIEME PROBLEME (PROCEDURE ABUSIVE)

Sans autre indication, le jugement décide :

"Attendu, toutefois, que de manière générale et compte tenu de la teneur du présent jugement, la Société VEM a été à l'origine d'un trouble manifestement inutile pour la Société ASTRA PLASTIQUE; que cette dernière doit se voir allouer de légitime dommages intérêts à hauteur de la somme de 75.000 F".

La formulation est rapide.



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON

NUMERO DE R.G : 94/15624
3ème Chambre
Jugement du 13 Mars 1997

Minutes
Greffier
du Tribunal de
Grande Instance
de Lyon
Département
du Rhône

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu,
en son audience de la TROISIEME CHAMBRE du 13 Mars 1997,
le jugement CONTRADICTOIRE suivant,
après que l'instruction eût été clôturée,
après que la cause eût été débattue à l'audience publique
du 23 Janvier 1997, devant :

Jean-Paul MATHIEU, Vice-Président

Marie-Pierre GUIGUE, Juge

Christine BARTOLOMEI, Juge

Assistée de Christiane DEGUIN, Greffier
et après qu'il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l'affaire
opposant :

SOCIETE VEM DE TAPAS METALICAS
ayant son siège social
VILADOMAT 321, 20 BARCELONE ESPAGNE

Représenté(e) par Maître CHASSAGNE Jean, Avocat au barreau de LYON et par
Maître GAUTHIER, Avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDERESSE

A :

SOCIETE ASTRA PLASTIQUE
ayant son siège social
BLD NAPOLEON BULIUKIAN 69830 ST GEORGES DE RENEINS

Représenté(e) par SCP LAMY VERON RIBEYRE ET ASSOCIES, Avocat au
barreau de LYON et par Maître VERON Pierre, Avocat plaidant au barreau de
PARIS

DEFENDERESSE

FAITS ET PROCEDURE

La Société de droit espagnol VEM DE TAPAS METALICAS ci-après dénommée SOCIETE VEM est titulaire d'un brevet d'invention français n° 79 139 30 déposé le 23.05.1979 et délivré le 30.07.1984. Ce brevet avait été déposé à l'origine par la SA PLASTIVIT et cédé à la Société VEM le 20.06.1986 par acte inscrit au registre National des brevets le 28.07.1986 sous le n° 01 2978.

Estimant que la Société ASTRA PLASTIQUES contrefaisait son brevet, la Société VEM se faisait autoriser à procéder à un procès-verbal de saisie contrefaçon qui était dressé le 11.07.1994.

Le 22.07.1994, la Société VEM faisait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon la Société ASTRA PLASTIQUES en expliquant ainsi l'objet de sa requête :

"Attendu que les revendications 1 et 2 du brevet couvrent la structure particulière d'un bouchon de matière plastique.

SUR LA REVENDICATION 1

Attendu que la revendication 1 a pour objet un bouchon de matière plastique du type de ceux qui comprennent une partie supérieure plane ou fond, prolongée sur sa périphérie par une jupe cylindrique munie d'un taraudage et dans lesquels est disposé un joint intérieur, qui saille concentriquement sur la face interne du fond et comprend une partie essentiellement en forme de couronne cylindrique, sur le bord libre duquel saille vers l'extérieur une collerette, la jupe cylindrique étant prolongé par une bande sûreté reliée à elle par une pluralité de ponts de jonction de faible résistance mécanique, bande qui présente une saillie annulaire intérieure.

Et attendu que la partie caractérisante couvre en combinaison avec le préambule les caractéristiques suivantes :

- la bande de sécurité présente entre la zone des points de jonction et celle correspondant à sa saillie annulaire intérieure, sur sa face externe, une saillie en forme de gradins, dont la face inférieure, tournée vers l'opposé de la jupe cylindrique, est disposée dans un plan sensiblement perpendiculaire à l'axe du bouchon, de façon à former une seconde face d'appui qui s'ajoute à celle constituée par le bord inférieur de la jupe pour faciliter l'éjection du bouchon hors du noyau de moulage lors du démoulage et, par ce double appui, éviter les sollicitations en traction susceptibles de provoquer la rupture des ponts de jonction entre la jupe et la bande de sûreté au cours de cette opération et en ce que le joint intérieur, à partir de la zone de raccordement entre sa couronne cylindrique et sa collerette se prolonge par une partie tronconique divergente.

SUR LA REVENDICATION 2

Et attendu que la revendication 2 couvre un bouchon selon la revendication 1 caractérisé en ce que la saillie annulaire sur la face interne de la bande de sûreté est disposée suivant une ligne ondulée comportant essentiellement deux crêtes et deux vallées, et en ce que les deux crêtes, d'une part, et les deux vallées, d'autre part, sont diamétralement opposées l'une à l'autre."

En conséquence elle sollicitait dans le dispositif de son acte introductif d'instance de voir :

Dire que la Société ASTRA PLASTIQUES a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet 79 139 30 par fabrication, détention, offre de vente et vente, et ce, dans les termes des articles L. 613-3 et L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

et voir :

1. Faire interdiction à la Société ASTRA PLASTIQUES, sous astreinte de 10 F par bouchon fabriqué, détenu en vue de la vente et vendu, à compter de la signification du jugement à intervenir, de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, offrir en vente et vendre, des bouchons reproduisant les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet et notamment conformes au bouchon qui a fait l'objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 juillet 1994.

2. Ordonner la confiscation, en vue de la destruction, en présence d'un huissier, et ce, aux frais de la Société ASTRA PLASTIQUES, de tous les bouchons reproduisant les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet sus visé et notamment conformes au bouchon ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon.

3. Ordonner l'insertion du jugement à intervenir dans cinq publications aux frais de la Société ASTRA PLASTIQUES et au choix de la Société demanderesse et ce au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts.

4. Condamner la Société ASTRA PLASTIQUES à payer à la Société demanderesse une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 700.000 F à parfaire ou compléter.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

et

Condamner la Société ASTRA PLASTIQUES à payer en outre à la Société demanderesse la somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau.Code de Procédure Civile.

La Société ASTRA PLASTIQUES répondait en soulevant à la fois des problèmes de forme et des moyens tenant au fond de la demande.

En premier lieu, elle estimait que l'assignation du 22.07.1994 était nulle tout comme le Procès-Verbal de saisie contrefaçon du 11.07.1994 "faute de description des caractéristiques des bouchons de la Société ASTRA PLASTIQUES argués de contrefaçon".

La Société défenderesse observait que le Procès-Verbal de saisie contrefaçon ne comportait aucune description détaillée des objets contrefaisants et que l'assignation n'avait fait que se référer audit procès-verbal. Répondant à une objection du demandeur qui soutenait que la Société ASTRA PLASTIQUES aurait fait obstruction au moment de l'intervention de l'huissier, la concluante estimait que bien au contraire elle avait remis "gracieusement" à l'officier ministériel tout ce qu'il sollicitait.

Sur ce premier élément de forme, la Société ASTRA PLASTIQUE précisait enfin que les conclusions postérieures à l'assignation ne pouvait pas "couvrir" la nullité dans la mesure où elles étaient intervenues après forclusion compte tenu du délai de 15 jours maximum qui doit s'écouler entre le procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'assignation saisissant valablement la juridiction.

Au fond la Société ASTRA PLASTIQUE estimait que la revendication 1 comportait deux "moyens", l'un la "seconde face d'appui", l'autre "la partie tronconique divergente" qui ne pouvait pas être artificiellement dissociés ; qu'en effet la Société VEM tentait de faire protéger ces deux moyens séparément dans la mesure où elle soutenait que seule le "moyen" portant sur la "seconde face d'appui" avait été contrefait.

Il s'en suivait un échange de conclusions de la part des deux parties duquel il résultait que la Société ASTRA PLASTIQUE estimait que la contrefaçon partielle d'une "invention de combinaison", telle qu'elle résultait de la revendication 1 du brevet VEM, ne pouvait prospérer, tandis que la Société VEM estimait pour sa part que les deux moyens l'un qualifié d'"essentiel", l'autre de "secondaire" pouvaient être indépendants et être protégés séparément.

Enfin la Société ASTRA PLASTIQUE expliquait qu'elle n'avait pas contrefait ni la revendication 1 ni la revendication 2 du brevet VEM dans la mesure où la solution qu'elle avait mis au point pour éviter la rupture des "pontets" était radicalement différente en ce que la Société VEM opérait pour le démoulage un mouvement de translation vers le haut avec risque d'arrachage de la collerette d'où la nécessité d'une "seconde face d'appui", alors qu'elle opérait le démoulage par un procédé d'extraction par dévissage en rotation.

A titre reconventionnel, la Société ASTRA PLASTIQUE rappelait qu'il avait eu des négociations entre les deux parties ; que des plans modifiés de fabrication des bouchons ASTRA avaient été remis à la Société VEM et que cette dernière avait attendu plus d'un an après cette transmission pour engager brutalement sa procédure judiciaire. Elle estimait que cette procédure n'avait eu d'autre but que de tenter d'obtenir des renseignements techniques et commerciaux sur ses nouvelles fabrications et sollicitait en conséquence la somme de

500.000 F à titre de dommages intérêts outre 50.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

La Société ASTRA PLASTIQUE expliquait qu'elle n'avait jamais renoncé à agir en contrefaçon et que les plans qui lui avait été remis étaient particulièrement incomplets. En outre, elle estimait ne s'être "emparée d'aucun secret de fabrication".

L'ordonnance de clôture intervenait le 9.09.1996 et l'affaire était plaidée le 23.01.1997.

DISCUSSION

SUR LE MOYEN DE FORME

Attendu que la Société ASTRA PLASTIQUE soutient que l'assignation serait nulle au motif qu'elle ne porterait pas description précise des objets argués de contrefaçon ; que pour ce faire le défendeur produit de larges extraits de jurisprudence en ce sens ; que cependant il convient de déterminer si la Société VEM pouvait dans des conclusions subséquentes et malgré l'art. L 615-5 dernier alinéa du Code de la Propriété Intellectuelle, régulariser sa demande en fournissant les précisions dont le défendeur avait besoin pour assurer sa défense ; que sur ce dernier point, la lecture attentive mais exhaustive de la même jurisprudence produite par la Société ASTRA PLASTIQUE, apporte des éléments de réponse ;

Attendu en effet que le législateur a entendu, tout particulièrement dans le domaine de la propriété intellectuelle, faire en sorte que chacune des parties puissent faire état des arguments et moyens devant faire l'objet du débat contradictoire ;

Attendu qu'un tel souci n'empêche pas le demandeur de fournir "des précisions sur sa demande dans ses écritures ultérieures" et de régulariser sa demande dans "des conclusions au fond" ;

Attendu qu'en l'espèce la Société VEM a parfaitement exposé son argumentation dans l'ensemble des conclusions déposées de telle sorte que le défendeur a pu utilement répondre aux arguments du demandeur ce qu'il a fait abondamment ; que la Société ASTRA PLASTIQUE ne peut donc pas invoquer en l'espèce une "imprécision générale" comme elle tente de la faire en invoquant par exemple une décision du Tribunal de Grande Instance de Limoges ;

Attendu que la Société ASTRA PLASTIQUE ne soulève pas le moyen de la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon - côte 1.2 qu'en ce que celle-ci serait "la conséquence de la nullité de l'assignation" ; qu'il y a donc lieu de débouter la Société ASTRA PLASTIQUE de l'ensemble de ses moyens visant à la nullité de l'assignation et à la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon ;

SUR LES MOYENS DE FOND

Attendu que l'argumentation des parties a été rappelée dans la première partie du présent jugement ;

Attendu que la Société VEM ne reproche pas à la Société défenderesse de fabriquer des bouchons comportant une "partie tronconique divergente" ; qu'elle fait état d'une contrefaçon en ce qui concerne la "seconde face d'appui" ;

Attendu cependant qu'il convient d'examiner le texte même du brevet déposé par la Société VEM lequel est d'ailleurs contenu dans l'assignation délivré par cette société et les arguments de celle-ci ; qu'il apparait que le brevet dans sa revendication 1 "couvre en combinaison" dans sa "partie caractérisante" "une bande de sécurité présente entre la zone des ponts de jonction et celle correspondant à sa saillie annulaire intérieure" avec un système permettant d'éviter la rupture des ponts de jonction entre "la jupe et la bande sûreté" au cours des opérations de démontage et un "joint intérieur", qui "se prolonge par une partie tronconique divergente" ;

Attendu que la Société VEM a entendu breveté cette "combinaison", alors même qu'elle reconnaît ne pas devoir reprocher à la Société ASTRA PLASTIQUE le problème de la "partie tronconique divergente" ;

Qu'il est dès lors très artificiel de tenter de faire admettre que la revendication 1 comporte deux "moyens" dont l'un serait "essentiel" et caractériserait la contrefaçon ;

Attendu que la revendication 1, forme un ensemble et une "combinaison", vocabulaire utilisé par la Société VEM elle-même, qui ne peut pas être dissociée ; que la Société VEM reconnaît elle-même qu'une partie de cette combinaison n'est pas contrefaite ; qu'il s'en suit que sa demande ne peut pas prospérer puisque dans les bouchons de la Société ASTRA PLASTIQUE on ne retrouve pas la totalité des moyens de la combinaison de la Société VEM ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Attendu que celle-ci semble faite au motif que la Société VEM aurait assigné alors que des tractations étaient en cours avec la Société ASTRA PLASTIQUE ; que cette argumentation est sans objet dans la mesure où la Société VEM avait toujours gardé la liberté de faire trancher le litige l'opposant au défendeur devant la Juridiction compétente ;

Attendu que la Société ASTRA PLASTIQUE soutient également que la Société VEM aurait profité de la présente procédure pour prendre connaissance de ses procédés de fabrication et de son activité commerciale ; que la Société VEM a diligenté la procédure comme il est dit tant du Nouveau Code de Procédure Civile qu'au Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'au surplus les échanges des plans et autres documents avant la procédure permettent de dire que la Société ASTRA PLASTIQUE avait déjà en tout ou partie acceptée de "s'expliquer" techniquement avec la Société VEM ;

Attendu qu'en conséquence la Société ASTRA PLASTIQUE n'apporte pas d'éléments suffisants pour permettre d'obtenir sa demande reconventionnelle ;

Attendu, toutefois que de manière générale et compte tenu de la teneur du présent jugement, la Société VEM a été à l'origine d'un trouble manifestement inutile pour la Société ASTRA PLASTIQUE ; que cette dernière doit se voir allouer de légitime dommages intérêts à hauteur de la somme de 75.000 F ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser supporter au défendeur des frais non inclus dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la Société VEM à lui payer en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile la somme de 15.000 F ;

Attendu que la Société VEM doit être tenue aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déboute la Société ASTRA PLASTIQUE de ses demandes tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée par la Société VEM le 22.07.1994 et le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 11.07.1994 ;

Au fond, déboute la Société VEM DE TAPAS METALICAS S.A de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions ;

Rejette pour partie la demande reconventionnelle de la Société ASTRA PLASTIQUE;

Condamne la Société VEM DE TAPAS METALICAS à payer à la Société ASTRA PLASTIQUE la somme de 75.000 F (SOIXANTE QUINZE MILLE FRANCS) à titre de dommages intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne la Société VEM DE TAPAS METALICAS à payer à la Société ASTRA PLASTIQUE la somme de 15.000 F (QUINZE MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la Société VEM DE TAPAS METALICAS aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre VERON, LAMY, VERON, RIBEYRE et associés sur son affirmation de droit ;

Prononcé à ladite audience par Jean-Paul MATHIEU, Vice-Président,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

Le Greffier,



Le Président,



En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution

Aux Procureurs généraux près les Cours de la République près les Tribunaux de Commerce et la main.

A tous Commandants et Officiers de la Gendarmerie de la République de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier

