

La cour est saisie d'un appel formé par M. P à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 juillet 2002 qui a :

- dit qu'en fabriquant et commercialisant des cordons attache-lunettes équipés de dispositifs reproduisant les revendications du brevet n° 92 02899, M. P a commis des actes de contrefaçon au préjudice de M. G, propriétaire du dit brevet, ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FRANCE JAPON OPTIQUE, en sa qualité de licenciée du brevet n° 92 02899 ;
- interdit à M. P, exerçant sous l'enseigne Sheina, de fabriquer et commercialiser des cordons à lunettes équipés des embouts de fixation contrefaisants, sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision, sans qu'il y ait lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice ;
- ordonné à cet effet une mesure d'expertise ;
- désigné pour y procéder M. Guy C, expert, [...]. 75015 PARIS avec pour mission de déterminer le préjudice subi par M. G et la société FRANCE JAPON OPTIQUE du chef des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du NCPC et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 12 janvier 2003, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises de cette chambre ;
- enjoint aux parties de fournir immédiatement à l'expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- dit qu'à défaut, l'expert pourra déposer son rapport en l'état ;
- dit que M. G et la société FRANCE JAPON OPTIQUE à qui incombe l'avance des frais d'expertise consigneront au service de la régie une provision de 1 500 euros avant le 12 septembre 2002 ;
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera de plein droit privée de tout effet ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 20 septembre 2002, pour vérification de la consignation ;
- condamné M. P à payer à M. G et à la société FRANCE JAPON OPTIQUE une indemnité provisionnelle de 2 000 euros chacun, à valoir sur le montant des dommages et intérêts;
- ordonné la publication du dispositif de la décision dans deux journaux ou revues professionnelles au choix des demandeurs et aux frais avancés de M. P, sans que le montant de chaque publication excède la somme de 3 100 euros hors taxes ;
- débouté M. P en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, à l'exception de la mesure d'interdiction sous astreinte;
- réservé l'application de l'article 700 du NCPC ainsi que les dépens.

Il convient de rappeler que M. G est propriétaire du brevet d'invention français n° 92 02899, déposé le 11 mars 1992, publié le 17 septembre 1993, et délivré le 31 mars 1995, intitulé "Embout de fixation des chaînettes, cordons et bandeaux sur les branches de lunettes". Ce brevet a été donné en licence à la société FRANCE JAPON OPTIQUE qui l'exploite, suivant contrat du 4 novembre 1992, inscrit au registre national des brevets le 23 octobre 1995 sous le numéro 052 906. M. G et la société FRANCE JAPON exposent

avoir appris que M. P, exerçant une activité commerciale à titre personnel sous l'enseigne Sheina, fabrique et commercialise des cordons de lunettes qui reproduisent, selon eux, les caractéristiques du brevet susvisé, et les diffuse auprès de magasins Solaris situés sur l'ensemble du territoire national. Les produits litigieux seraient aussi offerts à la vente sur Internet.

C'est dans ces conditions qu'après constat d'huissier des 24 et 25 avril 2001, M. G et la société FRANCE JAPON OPTIQUE ont fait assigner M. P aux fins de voir constater les actes de contrefaçon allégués et obtenir réparation de leur préjudice.

Dans ses dernières écritures signifiées le 7 octobre 2004, M. P, appelant, demande à la cour de :

- condamner M. G et la société FRANCE JAPON OPTIQUE à lui verser :
- la somme de 7 622,45 euros au titre de dommages et intérêts, - la somme de 2 286,74 euros sur le fondement de l'article 700,
- les condamner en tous les dépens ;

A titre subsidiaire :

- ordonner une expertise aux frais avancés des intimés et en ce cas réserver les dépens.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 18 avril 2003, M. G et la société FRANCE JAPON OPTIQUE SARL, intimés, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 juillet 2002 en ce qu'il a :

dit et jugé qu'en fabriquant, en offrant à la vente et en vendant les cordons attache-lunettes équipés de dispositifs de fixation objets des procès-verbaux de constat des 24 et 25 avril 2001, M. P, exerçant sous l'enseigne Sheina, a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet n° 92 02899 appartenant à M. G ;

dit et jugé que M. P, exerçant sous l'enseigne SHEINA, s'est également rendu coupable au préjudice de la société FRANCE JAPON OPTIQUE, licenciée du brevet n° 92 02899, d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

fait défense à M. P, exerçant sous l'enseigne SHEINA, de fabriquer et commercialiser des cordons à lunettes équipés des embouts contrefaisants sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

- condamner M. P, exerçant sous l'enseigne SHEINA, à réparer le préjudice causé par lui à M. G et à la société FRANCE JAPON OPTIQUE pour tous les faits de contrefaçon non prescrits au jour de l'assignation, et pour tous les faits commis ou à commettre jusqu'au jour de la décision définitive à intervenir ;
- ordonner une mesure d'expertise comptable aux fins de fournir au tribunal les éléments lui permettant ultérieurement de statuer sur le préjudice définitif subi par M. G et la société FRANCE JAPON OPTIQUE, pour tous les faits commis ou à commettre jusqu'au jour de la décision définitive à intervenir ;
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte ;
- ordonner la confiscation aux fins de destruction, aux frais de M. P, de tous les cordons à lunettes équipés des dispositifs contrefaisants qui seront trouvés en la possession de M. P, exerçant sous l'enseigne SHEINA, à la date de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner d'ores et déjà M. P, exerçant sous l'enseigne SHEINA, à verser à M. G et à la société FRANCE JAPON OPTIQUE une indemnité provisionnelle de 30 500 euros chacun à valoir sur les dommages et intérêts qui leur sont dus ;

- autoriser, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l'arrêt à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou périodiques au choix de M. G et de la société FRANCE JAPON OPTIQUE et aux frais avancés de M. P exerçant sous l'enseigne SHEINA, chaque insertion ne devant toutefois pas excéder la somme de 4 000 euros HT ;
- débouter M. P de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. P, exerçant sous l'enseigne SHEINA, à verser à M. G et à la société FRANCE JAPON OPTIQUE la somme de 8 000 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du NCPC et en tous les dépens.

## I - Sur la demande en contrefaçon

### 1) Sur la validité du brevet

Considérant qu'à l'appui de son recours, M. P conteste "l'originalité" de l'invention de l'intimé au motif qu'il s'agit selon lui simplement d'un double système d'attaches formé par des anneaux qui passent au travers d'une bague de serrage cylindrique (une forme de ressort) formant boucle et dans laquelle se glissent la branche de lunette et un anneau de renforcement perpendiculaire ;

Mais considérant que la notion d'originalité est étrangère au droit des brevets et que l'appelant ne fait état d'aucune antériorité de nature à remettre en cause la nouveauté de l'invention ou l'activité inventive ; que M. P, auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas la nullité du brevet de M. G, nullité qu'il n'a d'ailleurs pas plus sollicité en première instance qu'en cause d'appel ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le brevet n° 92 02899 valable ;

### 2) Sur la contrefaçon

Considérant que le brevet n° 92 02899 a pour objet un embout de fixation des chaînettes, cordons et bandeaux sur les branches des lunettes ;

Que ce brevet contient 3 revendications, seules les deux premières étant invoquées ;

Que la revendication 1 est ainsi rédigée :

"Dispositif de fixation des chaînettes, cordons et bandeaux sur les branches des lunettes, caractérisé en ce qu'il comporte un double système d'attaches, réalisé par un ou deux anneaux souples d'enlacement de la branche (1) ou (1'), de préférence en néoprène ou silicone, passant au travers d'une bague de serrage cylindrique (2) et formant à la sortie de la bague (2) une boucle (4) dans laquelle se glisse la branche des lunettes. Ce dispositif est complété par un anneau de renforcement (3) également en néoprène ou silicone, se positionnant perpendiculairement aux anneaux d'enlacement de la branche, (1) ou (1') à la sortie de la bague (2). Cet anneau est facultatif dans la version à deux anneaux d'enlacement".

Que la revendication 2 est rédigée comme suit :

"Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les dimensions de la bague cylindrique (2) et celle des anneaux d'enlacement (1) ou (1') sont coordonnées pour que

l'élasticité qui en résulte permette au dispositif de s'adapter à l'ensemble des branches de lunettes." ;

Considérant que M. P soutient que les produits qu'il commercialisait étaient différents de ceux de M. G aux motifs qu'il n'y avait pas d'anneau perpendiculaire dans ses cordons alors qu'il existe un anneau de renforcement perpendiculaire dans les marchandises de M. G, qu'il n'y avait pas d'anneau ressort mais un anneau plein comprimé faisant le serrage et que le tubulaire métallique sur lequel est collé le cordon de diverses matières ne comportait pas de tubes de serrage, contrairement aux produits commercialisés par M. G; Que seule une expertise pourrait démontrer les différences entre les cordons commercialisés par M. P et ceux des intimés et qu'il suffit d'examiner les catalogues de l'appelant pour constater que les chaînettes vendues par celui-ci diffèrent des chaînettes vendues par M. G ;

Mais considérant que Maître A, huissier de justice, a procédé le 24 avril 2001 à l'achat de deux cordons de lunettes de marque SHEINA à la boutique Solaris, Passage du Havre, [...], et a dressé le procès-verbal de ses constatations ;

Que M. P ne peut faire état d'une absence d'anneau de renforcement perpendiculaire dans le produit incriminé dès lors que la présence de cet anneau est facultative, selon la revendication 1 du brevet ;

Que l'absence d'anneau de ressort est indifférente dès lors que la revendication 1 couvre non un anneau exclusivement ressort mais une bague de serrage "cylindrique", laquelle peut être en métal ou en tout autre matière;

Que les différences dont M. P fait état, à savoir la liaison entre le cordon et le dispositif de fixation ainsi que l'aspect différent des chaînettes vendues par M. P, sont sans rapport avec le brevet qui ne concerne que l'embout de fixation ;

Qu'il résulte du procès-verbal de Maître A que le dispositif de fixation de cordons pour branches de lunettes litigieux "comporte un double système d'attaches, réalisé par deux anneaux souples d'enlacement de la branche. La matière du produit est de type néoprène. Les anneaux passent au travers d'une bague de serrage cylindrique et forment à la sortie de la bague une boucle dans laquelle se glisse la branche de lunettes" ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'un tel dispositif reproduit les éléments caractéristiques de la revendication 1 et constitue à ce titre une contrefaçon, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par M. P aux fins d'apprécier la contrefaçon alléguée ;

Qu'il résulte également du procès-verbal que "le dispositif est caractérisé par le fait que les dimensions de la bague de serrage cylindrique et celle des anneaux d'enlacement sont coordonnées pour que l'élasticité qui en résulte permette au dispositif de s'adapter à l'ensemble des branches de lunettes" ; que ces constatations ne font pas plus l'objet en cause d'appel qu'en première instance de contestation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la contrefaçon de la revendication 2 était établie ;

## II - Sur la demande en concurrence déloyale

Considérant que la société FRANCE JAPON OPTIQUE est titulaire d'un contrat de licence de brevet n° 92 02899 qui lui a été consenti le 4 novembre 1992 par M. G, ce contrat ayant été inscrit au registre national des brevets le 23 octobre 1995 sous le numéro 052 906 ;

Qu'il ressort des pièces communiquées que ce contrat est régulièrement exploité ;

Que les faits de contrefaçon commis par M. P constituent pour la société FRANCE JAPON OPTIQUE des actes de concurrence déloyale dont elle est fondée à demander réparation ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

### III - Sur les réparations

Considérant que M. P soutient avoir commercialisé les produits incriminés de façon restreinte ; qu'il invoque une attestation de l'expert comptable selon laquelle le bénéfice de SHEINA pour l'année 2000 a été de 17 764 euros et pour les 9 mois de l'année 2001, puisque SHEINA a cessé son activité le 30 septembre 2001, de 8 597 euros ; qu'il soutient que la société WMH, qui a été immatriculée à cette même date, développant une activité à la même adresse et dont M. P est le gérant, n'a jamais vendu de chaînettes de lunettes, son activité consistant en la distribution d'accessoires de téléphonie ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que les cordons équipés des embouts litigieux sont commercialisés sur l'ensemble du territoire dans des magasins à l'enseigne "Solaris" ; que les produits litigieux sont également offerts à la vente sur Internet, ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier du 25 avril 2001 ;

Que la cour n'étant pas en mesure de déterminer le préjudice subi par les intimés, l'expertise ordonnée par les premiers juges sera confirmée mais, dans les conditions comme indiquées ci-après au dispositif, une provision de 10 000 euros étant allouée à chacun des intimés, à valoir sur la réparation de leur préjudice ; que le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a alloué à chacun des demandeurs une provision de 2 000 euros ;

Considérant qu'il sera en outre fait droit à la mesure d'interdiction sous astreinte ainsi qu'aux mesures de publication dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu à confiscation des dispositifs contrefaisants ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

### IV - Sur la demande reconventionnelle

Considérant que l'équité commande de condamner M. P à verser à M. G et à la société FRANCE JAPON OPTIQUE la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du NCPC .

### V - Sur l'article 700 du NCPC et les dépens

Considérant que compte-tenu de la mesure d'expertise sus ordonnée, il y a lieu de réserver l'application de l'article 700 du NCPC ainsi que les dépens.

#### PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à chacun des demandeurs une provision de 2 000 euros,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Interdit à M. P, exerçant sous l'enseigne SHEINA, de fabriquer et commercialiser des cordons à lunettes équipés des embouts de fixation contrefaisants, sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Sursoit à statuer sur la liquidation définitive du préjudice ;

Condamne M. P à payer à M. G et à la société FRANCE JAPON OPTIQUE une indemnité provisionnelle de 10 000 euros chacun, à valoir sur le montant des dommages et intérêts ;

Le condamne à payer à M. G et à la société FRANCE JAPON OPTIQUE la somme de 2000 euros chacun en application de l'article 700 du NCPC ;

Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans deux journaux ou revues professionnelles au choix des demandeurs et aux frais avancés de M. P, sans que le montant de chaque publication excède la somme de 3 100 euros hors taxes ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. G aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP BASKAL au bénéfice de l'article 699 du NCPC.