

TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE LYON

Dixième Chambre

**Jugement du 14 Février
2008**

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le **14 Février 2008** devant la **Dixième Chambre** le jugement **contradictoire** suivant,

Après que l'instruction a été clôturée le 22 Janvier 2007, et que la cause a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2007 devant :

**Patricia G, Vice-Président, Marc P, Vice-Président, Anne
BRUNNER, Juge, Siégeant en formation Collégiale,**

Assistés de Christelle ABATE, Greffier,

Et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSES

SOCIETE CIVILE FINANCIERE DE GESTION,

dont le siège social est sis 139 - [...]

59100 ROUBAIX

immatriculée au RCS de ROUBAIX-TOURCOING sous le n° D 347 405
805

représentée par Me Isabelle COMBET, avocat au barreau de LYON

Plaidant par Me Bruno L, avocat au barreau de LILLE

SAS STANDARD INDUSTRIE,

dont le siège social est sis 139 - [...]

59100 ROUBAIX

immatriculée au RCS de ROUBAIX-TOURCOING sous le n° 312 479
769

représentée par Me Isabelle COMBET, avocat au barreau de LYON

Plaidant par Me Bruno L, avocat au barreau de LILLE

SA SCRAP,

dont le siège social est sis [...] de Marquette

59118 WAMBRECHIES

immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 343 895 298

représentée par Me Isabelle COMBET, avocat au barreau de LYON

Plaidant par Me Bruno L, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

MARTIN E GMBH

dont le siège est sis In Der R, 14 - D65396 WALLUF

(ALLEMAGNE)

représentée par SCP VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société MARTIN ENGINEERING COMPAGNY,

dont le siège est sis O Martin Place - NEPONSET (Illinois) -

61345-9766 USA

représentée par SCP VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

La société STANDARD INDUSTRIE se présente comme le leader mondial de la fabrication et de la distribution d'un équipement de maintenance des installations de stockage de produits pulvérulents, notamment les silos et trémies, et connu sous la dénomination de "canon à air".

La société STANDARD INDUSTRIE commercialise sous la marque nominative "AIRCHOC" déposée le 10 juillet 1978 une gamme de canons à air dont la valve est couverte par un brevet européen déposé le 23 octobre 1986 désignant la France et relatif à "une valve d'alimentation d'une capacité puis de décharge brutale de cette capacité".

Le brevet appartient à la société FINANC IERE DE GESTION qui l'a acquis de M. Hervé S par acte du 2 janvier 1989 inscrit à l'INPI le 13 mars 1990 et en a accordé la licence exclusive à STANDARD INDUSTRIE.

La société SCRAP, filiale de STANDARD INDUSTRIE, est titulaire d'un brevet d'invention français portant sur "un dispositif de raclage de la surface porteuse d'une bande de convoyage", déposé le 27 décembre 1991.

La société MARTIN ENGINEERING COMPAGNY exerce depuis 1944 une activité dans la fabrication et la distribution d'accessoires pour systèmes de manutention de produits en vrac.

Elle contrôle notamment une filiale de droit allemand, la société MARTIN ENGINEERING GmbH laquelle possède un établissement exerçant dans la zone industrielle de Leveau à Vienne (38) et exerce maintenant ses activités en France par l'intermédiaire de la SARL MARTIN ENGINEERING basée à Colmar.

Ces deux groupes de sociétés sont donc en concurrence directe et un litige a opposé la filiale américaine de STANDARD INDUSTRIE à MARTIN E C devant les juridictions de l'état de l'Illinois et le litige a été résolu par la signature d'une transaction sans reconnaissance de responsabilité par l'une ou l'autre des parties.

Faisant valoir que l'établissement français de MARTIN E commettait des actes de contrefaçon du piston de la valve protégée par le brevet européen et qu'un prospect de la société SCRAP détenait un racleur en provenance de MARTIN E reproduisant les éléments essentiels du brevet français, les demanderesses ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société MARTIN ENGINEERING à Vienne de 3 décembre 2003 sur le fondement des brevets européens et français susvisés. Cette saisie a été contestée du fait que l'huissier était autorisé à se faire assister par un expert ou un conseil en propriété industrielle

du choix des saisissants mais l'un des deux conseils s'est révélé être en fait M. S président des demanderesse, et une procédure est pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Vienne, statuant en matière correctionnelle. Les demanderesse ont fait restituer les objets saisis pendant les opérations de saisie-contrefaçon et aucune action n'a été engagée sur la base de ces saisies.

Les demanderesse ont alors fait pratiquer de nouvelles saisies-contrefaçon le 23 février 2004 et l'huissier Maître M a appréhendé un piston et un racler déjà précédemment saisis lors de la première procédure.

Par acte introductif d'instance en date du 4 mars 2004, les sociétés STANDARD INDUSTRIE, FINANCIERE DE GESTION et SCRAP ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LYON les sociétés MARTIN EUROPE GmbH et MARTIN E C en se plaignant de faits de contrefaçon de deux brevets, de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale.

Par ordonnance du 7 mars 2005, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la demande de sursis à statuer des défenderesse, présentée dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Vienne.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés FINANCIERE DE GESTION, STANDARD INDUSTRIE et SCRAP demandent au tribunal :

* sur le brevet européen n° 0225 225,

- de dire que MARTIN EUROPE GmbH a commis une contrefaçon du brevet européen n° 0 225 225,
- de lui faire interdiction de fabriquer, offrir à la vente, vendre ou détenir des pistons ou autres pièces correspondant à l'une quelconque des revendications du brevet européen n° 0 225 225 sous peine d'astreinte de 150 € par infraction constatée, chaque article détenu et/ou commercialisé irrégulièrement constituant une infraction distincte,
- d'ordonner que les objets contrefaisants en la possession de MARTIN EUROPE GmbH soient remis à STANDARD INDUSTRIE pour être détruits dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par article non remis et par jour de retard, le tribunal se réservant le pouvoir de réserver l'astreinte,
- de condamner MARTIN EUROPE GmbH à payer à la société FINANCIERE DE GESTION la somme de 30.000 € et à STANDARD INDUSTRIE la somme de 70.000 € à titre de dommages intérêts pour contrefaçon du brevet,
- d'autoriser les sociétés FINANCIERE DE GESTION et STANDARD INDUSTRIE à publier le jugement à intervenir en totalité ou par extrait dans cinq journaux ou revues français et étrangers à caractère professionnel aux frais de MARTIN EUROPE GmbH pour un montant maximum de 3.000 € HT pour chacune des publications,
- de dire que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits commis jusqu'au jugement,

* sur le brevet français n° 91 16469,

- d'écarter des débats tous les documents produits en langue étrangère par les sociétés défenderesse sans qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française,
- pour le cas où la demande sera jugée recevable, de débouter MARTIN E et MARTIN EUROPE GmbH de leurs demandes de nullité du brevet français n° 91 16469,
- de constater que MARTIN EUROPE GmbH a commis une contrefaçon du brevet français n° 91 16469,
-
- en conséquence, de lui faire interdiction de fabriquer, offrir à la vente ou détenir tout ou partie d'un système de raclage correspondant à l'une quelconque des revendications du brevet français n° 91 16469 sous peine d'astreinte de 2.000 € par infraction constatée, chaque article détenu et/ou commercialisé irrégulièrement constituant une infraction distincte,

- d'ordonner que tous les articles contrefaisants en la possession de MARTIN EUROPE GmbH seront remis à la société SCRAP pour être détruits dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 2.000 € par article non remis et par jour de retard, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

- de condamner MARTIN EUROPE GmbH à payer à SCRAP la somme de 150.000 € à titre de dommages intérêts provisionnels pour la contrefaçon du brevet et pour le surplus de désigner un expert avec mission de réunir tous éléments, notamment la masse contrefaisante commercialisée par MARTIN EUROPE GmbH permettant de déterminer le préjudice subi par SCRAP,

- d'autoriser la société SCRAP à publier le jugement à intervenir en totalité ou par extrait dans cinq journaux ou revues français à caractère professionnel aux frais de MARTIN EUROPE GmbH pour un montant maximum de 3.000 € HT pour chacune des publications,

- de dire que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits commis jusqu'au jugement,

- * sur la contrefaçon de la marque 1 1475 253,

- de dire que MARTIN E C et MARTIN EUROPE GmbH ont commis une contrefaçon de la marque AIRCHOC appartenant à la société STANDARD INDUSTRIE et de leur faire interdiction de faire usage de quelque manière que ce soit de ladite marque pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

- de condamner les défenderesses in solidum à payer à STANDARD INDUSTRIE la somme de 300.000 €. à titre de dommages intérêts pour la contrefaçon,

- * sur la concurrence déloyale

- de dire que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur préjudice et de les condamner in solidum à payer à STANDARD INDUSTRIE la somme de 400.000 € à titre de dommages intérêts,

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet www.martin-eng.com pendant une durée de deux mois à compter du lendemain de la signification du jugement,

- d'autoriser STANDARD INDUSTRIE à publier le jugement à intervenir en totalité ou par extraits dans 5 journaux ou revues français et étrangers à caractère professionnel aux frais des défenderesses in solidum pour un montant maximum de 5.000 € HT pour chacune des publications,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- de condamner les défenderesses in solidum à leur payer la somme de 45.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens comprenant le coût des saisies-contrefaçon.

Elles soulignent les moyens dilatoires utilisés par leurs adversaires au long de la procédure (demande de sursis à statuer, changement de conseil, traductions partielles des documents).

Elles soutiennent que :

- * elles ont déjà subi des actes de dénigrement et de concurrence déloyale et si la procédure américaine s'est terminée par un accord, MARTIN E s'était engagée à verser une indemnité, ce qui établit que l'action de la filiale de STANDARD INDUSTRIE n'était pas sans fondement,

- * l'incident relatif à la saisie du 3 décembre 2003 est sans effet puisque les saisies ne sont pas produites et les éventuels développements sur le terrain pénal de ces saisies sont sans effet sur les saisies du 23 février 2004 servant de base à la présente instance,

* sur le brevet européen, le piston est couvert par la revendication numéro 1 du brevet, la fourniture du piston constitue un moyen de mise en oeuvre de l'invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci et une telle fourniture de moyens est interdite, les circonstances démontrant en l'espèce que le moyen constitué par le piston est destiné à mettre en oeuvre l'invention et la livraison ou l'offre de livraison sur le territoire français à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée de ce moyen constitue également une contrefaçon ; or, le piston saisi, qui n'est pas usagé, reproduit exactement les caractéristiques du brevet et la version des défenderesses n'est qu'une affirmation alors qu'aucun échange de valve n'a été retrouvé et ceci établit que MARTIN E fournit à sa filiale des pistons conformes au brevet ;

* les défenderesses ont produit le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 décembre 2003 et mettent cette pièce dans les débats ; or, ces documents font apparaître que la société MARTIN ENGINEERING détenait plusieurs boîtes de pistons contrefaisant le brevet et qu'il s'agissait de pièces de rechange pour les valves AIRCHOC, l'épouse du gérant ayant confirmé que les pièces provenaient de MARTIN U et que la vente en était interdite en Europe et ils ont révélé l'existence de factures ; il est donc démontré que MARTIN E a détenu en France en vue de la vente, des pistons en provenance de MARTIN U, ce qui constitue une contrefaçon du brevet et les arguments adverses sur le fait que les valves commercialisées par MARTIN E seraient d'une conception différente sont hors sujet,

* sur le brevet français, le dispositif de raclage de la surface porteuse d'une bande de convoyage commercialisé par MARTIN E reproduit à l'identique le dispositif protégé par ce brevet et cette reproduction n'est pas contestée,

* le but de l'invention couverte par son brevet est de remédier à l'inconvénient présenté par les dispositifs de raclage munis d'une lame rigide d'endommager la surface de la bande convoyeuse lorsque celle-ci ne se présente pas exactement parallèlement à la lame de raclage, la lame étant reliée par des bras rigides et le système n'ayant aucune souplesse et n'absorbant pas les irrégularités du raclage lui-même ; l'invention a pour caractéristique de remplacer la liaison entre la lame de raclage et le dispositif d'amortissement au moyen d'une platine rigide par une plaque découpée en U dont les bras se terminent par deux platines reliées au moyen d'amortissement, l'entretoise rigide étant reliée à la plaque de raclage et ce dispositif permet un effet de torsion qui permet d'absorber les irrégularités du raclage ; or, le brevet anglais 2 221 440 porte sur une lame de raclage souple, les deux bras sont parfaitement rigides et il n'est pas fait mention d'un dispositif d'amortissement et il n'y a pas d'antériorité ; le brevet US 5 014 844 est caractérisé pour sa part par sa structure rigide et non par la souplesse des bras permettant un effet de torsion,

* sur le prétendu défaut d'activité inventive, le brevet anglais 1 410 430 comporte des caractéristiques proches mais la lame de raclage est liée à l'amortisseur par une platine épaisse et rigide ; le document US 2 398 821 montre une lame de racleur en forme de bec munie de deux bras épais et rigides reliés à la partie fixe du dispositif et ne peut suggérer à l'homme du métier la solution du problème à résoudre ; le document US 514 780 fait apparaître que le bras de liaison

*

est constitué par un profilé métallique épais raccordé d'équerre avec une barre transversale fixe ce qui est totalement différent du résultat obtenu par une plaque découpée en U dans laquelle l'entretoise coopère avec la lame de raclage et ce brevet ne peut suggérer la nécessité d'un effet de torsion compensant le caractère rigide de la lame puisque celle-ci est souple ; le document US 3 085 268 concerne un appareil de nettoyage par des brosses souples par nature et le problème résolu par le brevet SCRAP ne se pose pas ; le document 0 004 809 ne comporte pas de bras en U mais des jones souples destinés à relier la lame au support fixe de l'appareil et il ne suggère pas la solution du brevet SCRAP et le document 0 450 133 comporte des platines de raccordement en profilé épais conformes à l'état de la technique décrite par le brevet mais n'enseignant en rien la solution de celui-ci ; en

conséquence, les documents produits n'établissent nullement que l'homme de métier, au vu de l'un ou plusieurs d'entre eux ou en les combinant, arriverait naturellement à concevoir comme évident le dispositif du brevet français,

* sur la contrefaçon de marque, la publicité commerciale des défenderesses utilise la marque AIRCHOC avec une reproduction du réservoir AIRCHOC accompagnée de commentaires sur l'adaptation de ses produits et sous la forme de pages comprenant des tableaux de concordance, ; la jurisprudence produite en défense n'est pas applicable puisqu'elle suppose que les produits ne seraient pas disponibles en France alors que le site donne les coordonnées du représentant français, l'information est accessible par des utilisateurs français qui disposent des coordonnées du revendeur et la diffusion sur le territoire français est ainsi établie ; d'autre part, la reproduction du réservoir comportant la marque n'était pas nécessaire de même que son usage dans des tableaux de concordance puisque les défenderesses ne proposent pas de pièces détachées destinées à ses canons à air mais des valves de remplacement ; l'usage répété de la marque AIRCHOC donne à penser que les sociétés sont liées ; il existe bien un risque de confusion puisque l'appartenance d'AIRCHOC à STANDARD INDUSTRIE n'apparaît pas sous la reproduction litigieuse des réservoirs,

* sur la concurrence déloyale, le produit XHV proposé par MARTIN E se place dans le sillage de la technologie développée par STANDARD INDUSTRIE, de la notoriété du produit AIRCHOC et des efforts de développement de la demanderesse qui a une gamme complète de 7 canons à air alors que MARTIN E ne présente par ailleurs que deux modèles de valve de diamètre courant, ce qui lui permet de pratiquer un dumping sur le prix en offrant ses deux valves à un prix inférieur de moitié ; si le remplacement des canons à air est en principe licite en l'absence de droit exclusif sur les canons à air, il y a concurrence déloyale en présence d'un risque de confusion sciemment créé ; les défenderesses se livrent à une publicité mensongère en affirmant que leur valve s'adapte à tous ses canons à air et elles se livrent à une publicité comparative dénigrante en affirmant que leur valve améliore la performance des installations existantes et dispose de performances supérieures sans le démontrer ; elle dévalorise ainsi l'image de marque des produits de STANDARD INDUSTRIE.

En défense, les sociétés MARTIN E C et MARTIN E GmbH demandent au tribunal :

- de rejeter la demande en contrefaçon du brevet européen n° 0 225 225 formulée à leur encontre,
- de déclarer nul le brevet français n° 91 16469 dont la société SCRAP est titulaire et de rejeter en conséquence la demande en contrefaçon du brevet formulée à leur encontre,
-
- de rejeter la demande en contrefaçon de la marque française n° 1.475 253 formulée à leur encontre,
- de rejeter la demande en concurrence déloyale,
- de dire que l'action engagée par les sociétés demanderesses est abusive et de condamner ces sociétés à réparer le préjudice qui leur a été causé par le paiement d'une somme de 50.000 €,
- de condamner in solidum les demanderesses à leur payer la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elles soulignent que le fait qu'elles aient communiqué les procès-verbaux du 3 décembre 2003 pour démontrer leur existence n'autorise pas les demanderesses à les utiliser comme moyen de preuve de la prétendue contrefaçon.

Elles font valoir que :

* les canons à air des sociétés MARTIN ENGINEERING ne reproduisent pas les caractéristiques protégées de la revendication du brevet européen ; il résulte de l'article L 613-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qu'aucun acte de contrefaçon par fourniture de moyen ne résulte de la fabrication, l'utilisation, l'importation ou la détention d'un élément, fût-il essentiel de l'invention, ces actes ne sont réprimés que lorsqu'ils portent sur le produit objet du brevet et aucun acte de contrefaçon stricto sensu ne peut leur être reproché en relation avec la détention, la fabrication ou la vente du seul piston qui n'est pas protégé isolément,

* la détention, la fabrication et la vente d'un élément seulement de l'invention ne peuvent être sanctionnés qu'au titre de la contrefaçon par fourniture de moyens et la preuve d'une telle contrefaçon n'est pas rapportée ; le piston argué de contrefaçon saisi dans leurs locaux et seule preuve de la prétendue contrefaçon n'est qu'un piston fabriqué par les demanderesse et récupéré pour être mis au rebut lors de l'installation d'un canon à air de leur fabrication en remplacement d'un de ceux de STANDARD INDUSTRIE et les affirmations des demanderesse selon lesquelles le piston aurait été fabriqué ou serait offert à la vente sont mensongères ; les demanderesse tentent d'égarer le tribunal pour ne pas avoir à reconnaître que le piston décrit est bien de leur fabrication ; c'est fausement que lors de la première saisie, le piston a été décrit par M. S comme un piston de MARTIN E et lors de la seconde saisie, les précisions apportées par Mme D lors de la première saisie ont disparues du procès-verbal succinct ; le piston comporte les références du piston de STANDARD INDUSTRIE laquelle refuse de communiquer un échantillon de ses pistons,

* les demanderesse ne démontrent pas que les défenderesse livreraient ou offriraient de livrer en France pour une utilisation en France des pistons destinés aux valves de STANDARD INDUSTRIE, alors que la simple détention d'un moyen de mise en oeuvre d'une invention ne constitue pas un acte de contrefaçon ; la vente à des acheteurs étrangers ne saurait constituer un acte de contrefaçon par fourniture de moyens,

* le procès-verbal du 3 décembre 2003 doit être considéré comme nul et non avenu faute d'action dans le délai de 15 jours et compte tenu du caractère vicié de la saisie du fait de la présence de M. S qui a usurpé l'identité de l'un des conseils en propriété industrielle ; en tout état de cause, le procès-verbal ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon et les documents saisis ne semblent pas se rapporter à un piston,

* le brevet français n° 91 16469 est nul tant pour défaut de nouveauté que d'activité inventive ; les caractéristiques qui constituent le préambule de la revendication étaient connues de l'état de la technique avant le dépôt de la demande de brevet, et la partie caractérisante du brevet se

*

compose de deux parties dont la seconde n'est qu'une répétition de la première puisqu'elle énonce la même réalité technique ;

* le brevet britannique 2 221 440 constitue une antériorité puisqu'il n'est pas démontré que la lame serait souple, les deux bras rigides sont portés dans la revendication du brevet SCRAP lequel ne revendique pas que les deux bras doivent permettre une torsion et il ya tout lieu de penser que les bras du dispositif anglais permettent une telle torsion, enfin, ce brevet contient des moyens d'amortissement ; le brevet américain 5 014 844 a également un enseignement très proche du brevet britannique,

* le brevet britannique n° 1 410 430 cité dans le rapport de recherche du brevet SCRAP décrit un dispositif qui reproduit toutes les caractéristiques de la revendication n° 1 du brevet SCRAP, la seule différence notable concerne la plaque rectangulaire dans le brevet anglais alors qu'elle est en forme de U inversé dans le brevet SCRAP lequel s'est contenté d'ajouter la plaque rigide pour permettre une certaine flexion mais cette réalisation vient aussitôt à l'esprit de l'homme de métier comme assurant un bon compromis de rigidité et de flexion ; trois documents de l'art antérieur enseignent d'autre part de fixer la lame de raclage sur un appareil en forme de U composé d'une plaque et de deux bras soit le brevet américain 2 398 821, le brevet américain 2 514 780 et le brevet européen Five-Cail BABCOCK et la présence de bras rigides également revendiqués par le brevet SCRAP n'exclut pas une certaine torsion des bras et un certain ajustement de la lame sur la bande porteuse ; enfin, les brevets américains 3 085 268 et européen 0 450 133 incitent également l'homme de métier à prévoir, pour relier une arête de raclage et un moyen amortisseur, une structure ou un appareil en forme de U comprenant deux bras reliés par une traverse,

* la marque AIRCHOC n'a pas été contrefaite dès lors que le site internet de MARTIN E C sur lequel figure la marque n'est pas dirigé vers la France et subsidiairement, la marque est utilisée uniquement aux fins d'indication de la destination de certains accessoires d'assemblage des canons à air des sociétés MARTIN E ; les références ont été supprimées à l'occasion de la révision du site internet ; MARTIN E n'a réalisé aucun usage de la dénomination AIRCHOC sur le territoire français, et la première version du site internet ne peut être considérée comme ayant visé le public français dès lors qu'il est rédigé en anglais avec indication de prix en dollar et qu'aucune commande en ligne n'était possible ; la photographie d'un produit régulièrement revêtu de la marque AIRCHOC ne constitue pas une contrefaçon de ladite marque en raison de l'épuisement des droits liés à l'apposition de cette marque sur le produit photographié et c'est au contraire la suppression de la marque qui aurait constitué un acte de contrefaçon ; ses produits sont des kits de rééquipement et elles ont également utilisé la marque AIRCHOC pour indiquer la destination de ces kits destinés à assurer la compatibilité de leurs canons à air à certains modèles de la gamme AIRCHOC sans qu'un risque de confusion ait été créé,

* sur la concurrence déloyale, il existe un principe général de liberté du commerce et de concurrence et elles sont en droit de fabriquer des valves se substituant à ceux des demanderesses ; rien ne s'oppose non plus à ce qu'elles ne fabriquent des kits de rééquipement que pour deux modèles de la gamme AIRCHOC et il n'en résulte aucun préjudice ; elles n'ont réalisé aucune économie de conception puisque leurs valves sont différentes et la différence de prix ne résulte que de leur politique commerciale et non d'économies réalisées ; les demanderesses s'appuient sur une traduction erronée pour prétendre qu'elles se seraient rendues coupables de publicité mensongère ; enfin, la publicité comparative dénigrante n'est pas constituée puisque le produit prétendument comparé ou dénigré n'est pas spécifié,

* la procédure des demanderesses est engagée uniquement à des fins d'espionnage industriel et

il n'existe aucun préjudice subi par les demanderesses, les demandes en paiement étant totalement injustifiées.

Reconventionnellement, elles appuient leur demande de dommages intérêts sur le fait que la présente action a été précédée d'une saisie-contrefaçon à laquelle M. H a participé en se faisant passer pour un conseil en propriété industrielle ; elles estiment que l'action en contrefaçon du brevet européen repose sur des affirmations que les demanderesses savaient totalement inexactes puisqu'elles avaient déjà saisi une première fois le piston argué de contrefaçon et ne peuvent pas avoir reconnu leur propre fabrication, l'action en contrefaçon de marque repose sur l'utilisation licite de celle-ci et sans risque de confusion et l'action en concurrence déloyale est notamment fondée sur une traduction erronée d'extrait de leur site internet, ce qui établit la volonté d'espionnage d'un concurrent.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2007. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 décembre 2007.

Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 7 février 2008 par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Le délibéré a été prolongé au 14 février 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrefaçon du brevet européen n °0 225 225

En préliminaire, il doit être rappelé qu'en communiquant le procès-verbal de saisie du 3 décembre 2003, les défenderesses ne peuvent prétendre apporter cette pièce au soutien de leur demande sans accepter que les termes en soient discutés et utilisés par les demanderesses.

Mais bien évidemment, les propos et constats rapportés dans le procès-verbal de saisie seront appréciés en tenant compte des conditions de son établissement et plus particulièrement du fait que M. S a emprunté l'identité d'un conseil en propriété industrielle en taisant la sienne, ce qui rend suspect ses déclarations.

En deuxième lieu, il convient de constater que la validité de la revendication du brevet européen ne fait pas l'objet de contestation.

En droit, l'article L 613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que *sont interdites à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet.*

D'autre part, l'article L 613-4 du même code interdit la contrefaçon par fourniture de moyens dans les termes suivants : *1. Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison sur le territoire français, à une personne autre que celles habilités à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci,*

lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.

Les demanderesses ne prétendent pas que les valves de canon à air des défenderesses reproduisent les caractéristiques protégées par les revendications de leur brevet.

Force est donc en premier lieu de constater qu'il n'existe pas en l'espèce d'acte de contrefaçon au sens de l'article L 613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle faute de contrefaçon du produit objet du brevet, le piston n'étant pas protégé isolément par le brevet européen mais seulement en tant qu'élément constitutif de la valve objet du brevet.

Sur la contrefaçon par fourniture de moyen, la saisie-contrefaçon diligentée le 23 février 2004 a permis la saisie d'un piston qui a été présenté à l'audience du tribunal et qui n'apparaissait pas à première vue comme une pièce à l'état neuf. Selon les demanderesses, ce piston reproduit les caractéristiques du brevet, mais si elles contestent la version donnée en défense sur les circonstances ayant conduit à ce que le piston soit dans les locaux de MARTIN GmbH, elles n'apportent pas la moindre contestation sur l'affirmation selon laquelle le piston en cause est fabriqué par elles mêmes et ne peut en lui même constituer une contrefaçon et la description du piston donnée par M. S dans le procès-verbal de saisie du 3 décembre 2003 ne peut être retenue compte tenu des conditions dans lesquelles cet avis était émis.

D'autre part, la version donnée par les demanderesses est tout à fait plausible et son caractère mensonger n'est nullement rapporté par les demanderesses qui ne rapportent pas plus la preuve de la commercialisation du piston. Or, la simple détention d'un moyen de mise en oeuvre d'une invention ne constitue pas un acte de contrefaçon, à défaut de livraison ou d'offre de livraison sur le territoire français.

La simple détention d'un piston des demanderesses n'est donc pas irrégulière au sens de l'article L 613-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Quant aux éléments apportés par la saisie litigieuse du 3 décembre 2003, les factures qui ne sont pas produites et la mention de leur existence ne permet de déterminer qu'elles sont relatives à des pistons. D'autre part, la simple détention de pistons des demanderesses, comme il a été dit précédemment, ne constitue pas un acte de contrefaçon à défaut de preuve de

livraison ou d'offre de livraison en France de pistons constituant la fourniture de moyens de mise en oeuvre de l'invention.

Il n'existe en conséquence pas d'acte de contrefaçon du brevet européen n° 0225 225. *Sur la contrefaçon du brevet français n° 91 16469*

Il convient en premier lieu de se prononcer sur la validité du brevet contestée par les défenderesses.

En droit, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Elle est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ce qui implique de rechercher si compte tenu de ses connaissances et de l'état de la technique à la date de dépôt du brevet, l'homme de métier cherchant à résoudre le problème posé serait parvenu à

la solution revendiquée de manière évidente.

Le brevet litigieux présente les dispositifs de raclage antérieurement connus et il est décrit comme étant un dispositif de raclage robuste et efficace mais ne présentant pas l'inconvénient de détruire la surface de la bande de convoyage à racler la lorsque cette surface n'est pas présentée de manière exactement parallèle à l'arête de raclage.

Il comporte une première revendication libellée comme suit : *Dispositif de la*

surface porteuse d'une bande de convoyage,

lequel dispositif comprend une lame de raclage qui s'étend sur une certaine longueur, transversalement à l'un des brins de la bande de convoyage et qui est élastiquement maintenue en contact avec la surface à racler par rapport à un support quant à lui fixe relativement à un point de passage de la bande,

laquelle lame de raclage est constituée d'éléments de raclage juxtaposés, représentant chacun une fraction de sa longueur, qui se composent chacun, d'une part, d'un moyen d'amortissement des vibrations engendrées par le raclage et, d'autre part, d'une plaque de matériau dur présentant au moins une arête de raclage tandis que l'autre est par un appareil associé au moyen d'amortissement qui présente quant à lui au moins un moyen de liaison démontable avec le support fixe précité, cet appareil qui relie la plaque au moyen d'amortissement comprenant :

- d'une part, deux bras rigides espacés d'une certaine valeur et solidaires par l'une de leurs extrémités de la plaque et

- d'autre part, solidaire de l'extrémité libre de chacun des bras un moyen d'appui le moyen d'amortissement annoncé,

Le brevet de la société SCRAP précise que le dispositif de raclage est caractérisé en ce que *le moyen d'appui des blocs consiste en deux platines distinctes, d'une part, chacune reliée à l'un des deux bras de l'appareil et d'autre part, chacune reliée par l'une de ses faces au moyen d'amortissement.*

La revendication 2 précise que *le dispositif de raclage selon la revendication 1 est caractérisé en ce que les extrémités des bras qui sont reliés à la plaque de raclage sont elles-mêmes reliées entre elles par une entretoise rigide.*

La revendication 3 précise que *l'appareil qui relie la plaque portant l'arête de raclage au moyen d'amortissement est constitué dans une plaque de matériau rigide d'épaisseur donnée, c'est à dire que tant les deux bras rigides que d'une part, les platines qu'ils portent et, d'autre part, l'entretoise, qui relie entre eux ces bras, sont uniquement délimités par une face latérale de profil déterminé.*

Pour les caractéristiques des brevets produits par les défenderesses, il convient de se référer expressément aux pièces du dossier.

Sur l'activité inventive, il résulte du brevet NIHON n° 1 410 430 publié le 15 octobre 1975 et mentionné dans le rapport de recherche du brevet SCRAP que ce brevet décrit un dispositif de raclage d'une bande de convoyage comportant de grandes similitudes techniques avec le brevet SCRAP sauf en ce que la plaque est rectangulaire et non en forme de U résultant des deux bras reliés par une entretoise, ce qui lui donnerait une certaine souplesse même s'il convient de relever que le brevet SCRAP ne revendique pas le fait que ce dispositif permette une certaine torsion.

A la date du dépôt du brevet SCRAP, l'utilisation de deux bras au lieu d'une plaque aux fins d'assouplir le phénomène de rigidité était connu puisque plusieurs documents de l'art antérieur enseignaient la fixation de lames de raclage sur un appareil en forme de U comportant deux bras. Cet enseignement résulte des brevets US 2 398 821 publié le 25 avril 1946 et US 2 514 780 publié le 11 juillet 1950. Le fait que les bras soient rigides n'apparaît pas pertinent pour caractériser l'activité inventive du brevet en cause puisque le brevet SCRAP revendique lui aussi la rigidité des bras, ce qui n'empêcherait pas le phénomène de torsion recherché.

Le brevet européen 0 004 809 publié le 17 octobre 1979 vise également à introduire une certaine souplesse en évitant que les lames de raclage soient fixées de manière trop rigide par rapport à la bande de convoyage en fixant la lame de raclage sur un appareil composé d'une plaque et de deux bras flexibles.

Le brevet US 3 085 268 publié le 16 avril 1968 décrit une structure en forme de U mais il comporte un appareil de nettoyage par brosses et non une lame de raclage.

Le brevet US 0450 133 publié le 9 octobre 1991 enseigne d'utiliser un appareil composé de deux bras parallèles reliés par une traverse et supportant la lame de raclage.

L'ensemble de ces documents techniques est de nature à enseigner à l'homme de métier, cherchant à remédier au problème posé par le brevet NIHON, à savoir le caractère rigide de la plaque reliant la lame de raclage au moyen amortisseur qui détériore la bande porteuse, d'employer une structure ajourée en forme de U comprenant deux bras reliés par une traverse aux fins d'assurer une souplesse limitant le phénomène d'usure de la bande convoyeuse par le racleur.

Il était ainsi amené sans effort inventif et par la seule étude des antériorités à un dispositif regroupant les caractéristiques du brevet SCRAP qui apparaît de ce fait dépourvu d'activité inventive.

La nullité du brevet SCRAP pour absence d'activité inventive rend inutile l'examen de ce brevet au regard de l'obligation de nouveauté.

Il n'existe donc pas d'acte de contrefaçon du brevet français n° 91 16469. *Sur la contrefaçon de la marque n°1 475 253*

Il est constant que SA STANDARD INDUSTRIE est titulaire d'une marque AIRCHOC n° 1 475 253 déposée le 6 juillet 1988 renouvelée le 4 février 1998 pour les classes et services 7.

Cette société reproche à ses adversaires la reproduction sur le site internet de MARTIN E C de la photographie d'un réservoir d'air de STANDARD INDUSTRY revêtu de la marque AIRCHOC et un tableau de concordance destiné à identifier la destination de pièces et sur lequel figure la marque AIRCHOC.

Pour justifier d'une contrefaçon de cette marque, la société STANDARD INDUSTRIE verses aux débats un constat d'huissier dressé les 12 et 17 novembre 2003 par la SCP LANDEZ LUCET, huissiers à LILLE et portant sur des pages apparaissant sur le site internet de la société de droit américain MARTIN ENGINEERING, sur les pages "about" et "contact" du

site et sur une recherche internet avec le nom AIRCHOC sur le moteur de recherche GOOGLE.

En droit, l'usage d'une marque sur un site internet ne constitue un acte de contrefaçon en France que si le site présente un lien, suffisant, substantiel ou significatif avec la France. L'une des conditions de la contrefaçon est donc la destination du site au public français.

Or, il apparaît en l'espèce que le site est rédigé entièrement en langue anglaise et n'apparaît de ce simple fait pas destiné au public français. Les prix des produits ne sont d'ailleurs mentionnés qu'en dollars et s'adressent donc aux consommateurs américains.

La seule mention sur le site de l'existence du correspondant français sans la moindre relation avec la page des achats en ligne est insuffisante pour caractériser la destination du site au public français faute de disponibilité des produits pour un consommateur situé sur le territoire français.

En conséquence, il s'agit d'un site étranger dit "passif et le fait qu'il ait été modifié par la suite ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.

Le site n'étant pas dirigé vers la France, il est dès lors inutile de se prononcer sur les autres points, soit sur la photographie du réservoir et sur le tableau de concordance.

Les demandes au titre de la contrefaçon de la marque AIRCHOC n° 1 1475 253 seront en conséquence rejetées.

Sur la concurrence déloyale

Il convient de rappeler qu'en l'absence de droit exclusif sur les canons à air des demanderesses, le remplacement de ceux-ci est licite et le seul fait de vendre un produit similaire à celui d'un concurrent n'est pas constitutif d'un fait de concurrence déloyale sauf en présence d'un risque de confusion sciemment créé.

En premier lieu, il n'apparaît pas sérieux de prétendre que le fait de commercialiser seulement deux diamètres de valves alors que la gamme de STANDARD INDUSTRIE comporte 7 canons à air sera un acte de concurrence déloyale et parasitaire, cette circonstance apparaissant plutôt de nature à diminuer la concurrence.

Quant aux prix pratiqués, il doit être rappelé que les valves des défenderesses sont parfaitement distinctes de celles des demanderesses et ne peuvent donc être considérées comme se plaçant dans leur sillage technologique, qu'elles ont donc nécessité des recherches et études différentes et donc un coût de développement et le fait qu'elles soient vendues moins chères n'est significatif d'aucun parasitisme.

En second lieu, les traductions de termes des sites internet sont contestées de part et d'autre de sorte qu'il n'est pas possible de retenir une version certaine qui serait de nature à établir une publicité mensongère de sorte que cet argument sera rejeté.

Enfin, le fait de vanter le mérite supérieur de ses produits sans désignation de produits concurrents relève d'une simple publicité commerciale vantant les mérites du produit et ne constitue pas une publicité de type comparative dénigrante jetant le discrédit sur les produits de

STANDARD INDUSTRIE.

En conséquence, les demanderesses ne rapportent l'existence d'aucun fait de concurrence déloyale commis à leur préjudice.

Sur les demandes reconventionnelles

Les demanderesses succombent sur chacun de leurs quatre chefs de demandes et il convient en conséquence de les débouter de l'ensemble de leurs prétentions.

La présente action a causé aux sociétés défenderesses un préjudice distinct de celui indemnisable au titre des frais de procédure exposés puisque cette action a été précédée d'une saisie-contrefaçon pratiquée dans des conditions déloyales et repose pour partie sur les allégations mensongères mettant en cause la probité des défenderesses.

Le préjudice causé sera indemnisé par une somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts, somme que les demanderesses verseront aux défenderesses

Les demanderesses supporteront en outre les dépens et l'équité conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des défenderesses dans la limite de 15.000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare nul le brevet français n° 91 16469 pour défaut d'activité inventive.

Déboute les sociétés STANDARD INDUSTRIE, FINANCIERE DE GESTION et SCRAP de l'ensemble de leurs prétentions.

Condamne les sociétés STANDARD INDUSTRIE, FINANCIERE DE GESTION et SCRAP à payer aux sociétés MARTIN E C et MARTIN E GmbH la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts et la somme de 15.000 € in solidum sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne les sociétés STANDARD INDUSTRIE, FINANCIERE DE GESTION et SCRAP aux dépens et dit que les dépens seront recouvrés par la SCP VERON et Associés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.