

FAITS ET PROCEDURE

La société française NOMAI, spécialisée dans la production de disques et de disquettes de stockage informatique, a relevé appel à jour fixe d'une ordonnance de référé rendue le 20 juin 1997, pour partie en la forme des référés, par le président du Tribunal de grande instance de Paris, qui a fait partiellement droit aux demandes formulées à l'encontre de N par la société de droit américain IOMEGA CORPORATION.

Ainsi, le premier juge a pris les mesures suivantes :

- ordonné la jonction des deux instances en référé introduites l'une sur le fondement de l'article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et l'autre sur celui de l'article 809 du NCPC ;
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- déclaré la société IOMEGA CORPORATION :
 - . irrecevable à agir en référé-interdiction sur le fondement de l'article L.615-3 du CPI ;
 - . bien fondée à agir sur celui de l'article 809 du NCPC ;
- a rejeté la plupart des demandes d'interdiction fondées sur le trouble manifestement illicite qui serait causé par la fabrication et la vente de la disquette "Super Floppy XHD" de N, aux droits d'auteur sur le codage des données et le logiciel d'accès à la disquette "ZIP" de IOMEGA, en relevant notamment que : "rien n'établit que les données effectivement reproduites sortent du cadre de celles strictement nécessaires à l'interopérabilité entre systèmes informatiques" ;
- mais a cependant interdit à la société NOMAI de fabriquer, faire fabriquer, offrir à la vente, commercialiser ou licencier toute disquette reproduisant la forme des demi-coquilles et/ou du volet de fermeture de la disquette "ZIP" et ce, sous astreinte de 500 F par infraction constatée, tout en précisant :
"que cette mesure est suffisante à la cessation du trouble sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mise sous séquestre des matériels destinés à la fabrication des disquettes "Super Floppy" ;
- condamné la société NOMAI à verser à la société IOMEGA la somme de 9.000 F en application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de son appel à jour fixe, la société NOMAI expose qu'elle ne fabrique pas, à la différence de IOMEGA, des lecteurs de disquettes et des disquettes mais seulement des disquettes et que, pour que ces disquettes soient compatibles avec les différents lecteurs du marché, il est impératif qu'elles présentent certaines caractéristiques nécessaires à une parfaite "compatibilité", du reste recommandée par les directives européennes ; qu'au surplus, le premier juge aurait dû retenir des différences notables entre la disquette "Super Floppy XHD" de N et la disquette "ZIP" de IOMEGA ; elle demande l'infirmerie des mesures prises à son encontre par l'ordonnance et la condamnation de la société IOMEGA à lui payer 40.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

La société de droit américain IOMEGA CORPORATION, intimée, conclut au débouté et demande à la Cour de rejeter l'appel principal et de dire qu'en reproduisant illicitement le modèle original de la disquette "ZIP", la société NOMAI a porté atteinte aux droits d'auteur de la société IOMEGA.

Formant appel incident, elle reprend ses demandes de première instance fondées :

- sur l'article L.615-3 du CPI, aux fins de :

. faire interdiction à la société NOMAI, dans les 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1.000 F par infraction, de fabriquer et de commercialiser des disquettes XHD ou autres reproduisant les "revendications" des demandes de brevets européens de la Société IOMEGA, ou, à titre subsidiaire, lui ordonner de cautionner 100 millions de francs jusqu'à la décision définitive au fond dans les litiges en contrefaçon de brevets ;

. dire que la reproduction par N de la séquence de données originales, du programme source du logiciel "Oscar 100" et de la forme originale de la disquette ZIP de IOMEGA sont des atteintes illicites aux droits d'auteur de la société IOMEGA ;

- sur l'article 809 du NCPC, aux fins de :

. faire interdiction à la société NOMAI, de faire fabriquer, licencier, annoncer, offrir à la vente et commercialiser directement ou indirectement des disquettes "Super Floppy XHD" ou autres adaptant la séquence de données originales et le logiciel "Oscar" de la disquette ZIP, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée ;

. dire que les arguments relatifs à l'interopérabilité invoqués par la société NOMAI relèvent à l'évidence des pouvoirs du juge du fond ;

. constater les actes manifestes de concurrence déloyale commis par N et ordonner la mise sous séquestre de tous matériels moules et machines en provenance des sociétés PHASEMETRICS, ROVIP, BASF MAGNETICS, THAMES AUTOMATION et KITANO, destinés à la fabrication des disquettes "Super Floppy XHD" ou de toute autre reproduisant servilement les caractéristiques de la disquette ZIP de IOMEGA, sous astreinte de 100.000 F par infraction constatée ;

. faire interdiction à N dès la signification de l'arrêt, de se rattacher d'une manière indiscreète au (lecteur de) disquette ZIP de IOMEGA, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée ;

. ordonner à N de verser aux débats, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les dessins et documents visés par M. B de la société THAMES AUTOMATION dans sa lettre du 05.12.96, par M. ADI de N dans sa lettre du 23.01.97 et par M. F dans l'attestation qu'il a produite devant un tribunal allemand ;

Elle demande que la société NOMAI soit condamnée à lui verser :

- . 500.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- . 100.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

DECISION

Considérant qu'un système de sauvegarde de données informatiques comprend un lecteur et une mémoire, amovible ou non ; que la technologie a évolué, passant des disques durs

internes aux disques durs amovibles puis aux disquettes amovibles ; qu'une mémoire amovible, telle qu'une disquette, est une facilité offerte à l'utilisateur ;

Considérant qu'il est constant que la société américaine IOMEGA CORPORATION a mis au point et diffusé sur le marché une disquette ZIP dont la capacité de 100 millions d'octets correspond à celle de 70 disquettes usuelles de 3,5 pouces utilisées dans les ordinateurs de type IBM PC ; qu'elle justifie par un rapport d'un commissaire aux comptes du Cabinet ARTHUR ANDERSEN du 3 octobre 1997 que la mise au point de la disquette ZIP a nécessité 3 ans de recherches et de développement et 35 millions de dollars d'investissements ;

Considérant que la société IOMEGA verse aux débats le certificat d'enregistrement de son logiciel "Oscar 100" au Copyright Office et ses deux demandes de brevet européen :
- EP 96908583.6 dont la traduction a été déposée à l'INPI le 14 mars 1997, qui couvre la protection contre l'écriture et la lecture des disquettes ZIP,
- EP 96905193.7 dont la traduction a été déposée à l'INPI le 14 mars 1997, qui couvre l'utilisation d'un (rétro)réflecteur sur la disquette, pour permettre son identification ;

I - SUR L'APPEL PRINCIPAL :

Considérant que la société NOMAI soutient que les ressemblances existant entre sa disquette XHD et la disquette ZIP de IOMEGA sont purement fonctionnelles et justifiées par la nécessité d'assurer la compatibilité de ces disquettes avec le lecteur destiné à les recevoir ;

Considérant que le contour de la disquette, y compris ses coins biseautés, de même que la position, la forme et les dimensions de l'ouverture et des découpes sont à l'évidence imposés par la position et la forme de la tête de lecture/écriture dans le logement du lecteur, par la forme du logement du lecteur et par les fonctionnalités caractérisant son fonctionnement ; qu'il en est de même pour le volet de fermeture en tôle pliée en forme de "U" ;

Considérant également que la société NOMAI fait valoir à bon droit qu'elle a pris soin, sur les éléments non dictés par des nécessités tenant à la compatibilité avec le lecteur "ZIP" ou imposés par des contraintes purement techniques, d'apporter des différences permettant à tout utilisateur de distinguer une disquette N d'une disquette IOMEGA, aussi bien pour les caractéristiques extérieures des demi-coquilles de la disquette et que pour son volet de fermeture ; qu'il en est ainsi du contour de la disquette, de la forme en demi-lune de la partie de préhension, de l'angle des dépouilles de côté, du changement de plan sur l'épaisseur et du façonnage de l'arrière de la disquette, ainsi que des picots de guidage inversé du volet, du renfort de son bord inférieur droit, de l'accroche de son ressort et de sa limitation d'ouverture de porte qui sont différentes ;

Considérant que ces éléments d'appréciation ne sont nullement contredits par l'attestation du 21 août 1997 produite par le PDG de N, M Marc F, devant le Tribunal régional de Frankenthal en Allemagne dans une instance opposant IOMEGA à N au sujet de la

disquette XHD ; qu'en effet, M. F expose que "la disquette XHD qui va être commercialisée diffère d'une copie servile par les points suivants qui sont non fonctionnels" et qu'il énumère 12 points de différences dont "les modifications 8 à 12 sont des différences très importantes et ont été ajoutées aux prototypes très récemment" ;

Considérant qu'il s'ensuit que le premier juge s'est fondé sur des éléments de similitude qui s'avèrent liés aux nécessités techniques de la compatibilité entre les différents matériels du marché ; qu'au surplus, la nouvelle disquette XHD comprend maintenant des éléments originaux qui suffisent, la Cour se plaçant au moment où elle statue, à caractériser une réalisation différente de la disquette et à écarter l'atteinte aux droits d'auteur de la société IOMEGA ; qu'il convient en conséquence d'infirmar la décision déferée en ce qui concerne les mesures d'interdiction prises ;

II - SUR L'APPEL INCIDENT :

1 - Sur la demande d'interdiction provisoire fondée sur l'article L.615-3 du CPI :

Considérant que l'article L.614-9 du CPI, relatif aux effets en France des brevets européens, énumère limitativement les droits pouvant être exercés à compter de la publication de la demande de brevet européen ; que parmi ces droits assurant au demandeur d'un brevet européen une protection provisoire, ne figure pas le droit prévu par l'article L.615-3 du CPI de demander, en la forme des référés, l'interdiction à titre provisoire et sous astreinte de la poursuite des actes argués de contrefaçon au la subordination de cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté ;

Considérant que c'est en vain que la société IOMEGA invoque, pour surmonter cette restriction de l'article L.614-9, l'article 2-1 de la Convention de Paris de 1883 et l'article 3 de l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994 qui accordent aux ressortissants des Etats membres de cette convention les mêmes droits et avantages qu'aux nationaux ainsi que le "bénéfice du traitement national" ; qu'en effet, l'article L.614-9 du CPI s'applique à tous les demandeurs de brevet européen, nationaux ou non ; que l'article 41-1 de l'Accord de Marrakech ne peut davantage être invoqué avec succès en ce qu'il oblige les Etats membres à accorder aux ressortissants des autres Etats membres des "mesures efficaces", puisqu'il est constant que l'article L.614-9 ouvre aux demandeurs de brevet européens de telles mesures, en l'espèce les droits définis aux articles L.613-3 à L.613-7 et aux articles L.615-4 et L.615-5 du CPI ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la société IOMEGA irrecevable à agir en référé-interdiction sur le fondement de ses deux demandes de brevet précitées ;

Considérant que la demande subsidiaire de la société IOMEGA aux fins qu'il soit ordonné à la société NOMAI de cautionner 100 millions de francs jusqu'à la décision définitive au fond dans les litiges en contrefaçon de ses brevets, ne saurait être accueillie en ce que la constitution d'une telle garantie est également prévue par l'article L.615-3 du

CPI dont le bénéfice n'est pas accordé par l'article L.614-9 au demandeur d'un brevet européen non encore obtenu ;

2 - Sur les demandes d'interdiction fondées sur l'article 809 du NCPC :

Considérant que la société IOMEGA prétend également fonder ses demandes d'interdiction sur le trouble manifestement illicite que lui causerait l'atteinte portée par N à ses droits d'auteur sur la séquence de données originales (piste Z) et sur le logiciel "Oscar 100" qui sont propres aux disquettes ZIP de IOMEGA ;

3 - Sur la nullité soulevée par N :

Considérant que la société NOMAI soulève la nullité des saisies-contrefaçon effectuées le 19 mars 1997 dans ses locaux à Vélizy et à Avranches sur le fondement de l'article L.615-5 du CPI, en ce que la condition posée par l'article L.614-9 n'était pas satisfaite faute de publication par l'INPI de la traduction en français des revendications ; qu'il est en effet constant que IOMEGA a seulement fait notifier à N, juste avant les opérations de saisie-contrefaçon, la traduction française des revendications comprises dans ses demandes de brevets européens ;

Mais considérant que la société NOMAI ne conteste pas avoir disposé de la traduction française ainsi fournie par IOMEGA et ne prouve pas qu'il en soit résulté pour elle un grief ayant compromis ses droits ; qu'il s'ensuit que la nullité n'a pas lieu d'être prononcée ; .

4 - Sur les atteintes à ses droits d'auteur alléguées par IOMEGA :

Considérant que la société NOMAI soutient que la saisie des plans du réflecteur "production release" (accord pour la production), opérée dans les locaux de N le 19 mars 1997, ne saurait caractériser en elle-même un acte de contrefaçon de sa part, alors que le brevet européen était simplement demandé et que la traduction française des revendications correspondantes venait seulement de lui être communiquée par IOMEGA ; qu'elle pouvait étudier ce procédé en vue de mettre au point une disquette compatible avec le lecteur ZIP d'IOMEGA, déjà largement répandu sur le marché ; que, faute pour IOMEGA d'avoir déjà obtenu un brevet protégeant ses droits en France ou en Europe, elle ne peut prétendre empêcher un concurrent de mettre en oeuvre des moyens techniques comparables ;

Considérant que N établit également que le réflecteur est dépourvu de nouveauté au regard de l'état de la technique, en ce qu'elle a déjà présenté, en novembre 1994, des produits comportant une surface réfléchissante sur la face externe du boîtier de la disquette, capable de réfléchir un rayonnement émis par le lecteur et pouvant être détecté par un capteur optique ;

Considérant encore que N conteste à juste titre, au sujet de la "piste Z" de la disquette ZIP, que la "séquence originale de données utilisées à des fins d'identification" et que le

logiciel "Oscar 100" de IOMEGA ne peuvent faire l'objet de droits d'auteur protégeables, en ce qu'ils sont seulement des composantes de l'interface entre le lecteur et le support de stockage de données que N invoque à bon droit la Directive du Conseil de l'Union européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, dont l'article 1.2 dispose que les idées et les principes qui sont à la base des interfaces d'un programme d'ordinateur ne sont pas protégés par le droit d'auteur ; qu'elle a donc le droit de reproduire la séquence d'identification, celle-ci étant indispensable à la réalisation de disquettes compatibles ;

Considérant en outre que N est bien fondée à se prévaloir des dispositions légales en faveur de l'interopérabilité ; qu'en effet, l'article L.122-6-1-IV du CPI précise que l'autorisation de l'auteur d'un logiciel n'a pas lieu d'être demandée lorsque la reproduction du code du logiciel est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels ; que IOMEGA objecte vainement que la disquette XHD ne saurait constituer une création indépendante au sens de cet article et que le recours par N à une "ingénierie à rebours" pour parvenir à copier le logiciel "Oscar 100" caractérise la contrefaçon, dès lors que cette ingénierie "inverse" - que N ne conteste pas avoir pratiquée - est une nécessité technique pour assurer une interopérabilité et qu'elle ne porte atteinte à aucun droit protégé de IOMEGA ;

Considérant enfin que si l'article L.122-6-1-IV du CPI interdit que les informations obtenues par "décompilation" d'un logiciel soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel similaire, cette interdiction vise à l'évidence les logiciels en tant que tels et non pas lorsqu'ils ne sont que l'accessoire d'un élément plus complexe et que la commercialisation porte, comme en l'espèce, sur un modèle de disquette compatible avec un lecteur ;

Considérant en conséquence qu'il ne s'évince pas de ces éléments un trouble manifestement illicite qui justifierait que soient ordonnées en référé les mesures d'interdiction ou de séquestre sollicitées ; que, de surcroît, IOMEGA conclut elle-même que les arguments relatifs à l'interopérabilité invoqués par la société NOMAI soulèvent d'importants débats techniques et juridiques et relèvent à l'évidence des pouvoirs du juge du fond ;

5 - Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme

Considérant enfin que les autres actes de concurrence déloyale et de parasitisme imputés à la société NOMAI par la société IOMEGA ne sont pas établis, dès lors que la nouvelle disquette Super Floppy XHD de N comprend, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus à propos de l'appel principal, des différences substantielles avec la disquette ZIP de IOMEGA, tandis que subsistent seules les similitudes liées aux dimensions extérieures des disquettes, lesquelles sont imposées par la dimension hors normes du lecteur spécialement conçu par la société IOMEGA ; que le fait pour la disquette "Super Floppy XHD" d'être présentée au public par N comme étant "100 % compatible ZIP IOMEGA" ne saurait causer un préjudice manifeste à IOMEGA alors que cette annonce fait

seulement référence, dans l'intérêt du consommateur, au nouveau standard que IOMEGA, avec son lecteur ZIP, a introduit sur le marché ;

Considérant que la société IOMEGA fait également valoir qu'il résulte d'études techniques qu'elle verse aux débats (pièces n 55, 58 et 59) et de l'attestation d'un expert près des tribunaux allemands, le D Wissner (pièce n 60), que l'utilisation de la disquette "Super Floppy XHD" de N détériore les lecteurs ZIP et porte ainsi atteinte au fonctionnement et à la réputation des produits ZIP de la société IOMEGA ;

Mais considérant que ces rapports ont été demandés et obtenus par la société IOMEGA de manière unilatérale et sans que la société NOMAI puisse faire valoir ses observations lors des tests et analyses ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer les interdictions et les mises sous séquestre demandées par IOMEGA et qu'il convient de renvoyer les parties à s'expliquer sur lesdits rapports devant les juges du fond ;

Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société IOMEGA d'ordonner à N de verser aux débats certains dessins et documents ;

Considérant que l'appel formé par la société NOMAI s'avérant pertinent, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société IOMEGA doit être rejetée ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette l'exception de nullité soulevée par la société NOMAI

Réformant partiellement l'ordonnance entreprise :

Dit n'y avoir lieu d'interdire à la société NOMAI de fabriquer, faire fabriquer, offrir à la vente, commercialiser ou licencier toute disquette reproduisant la forme des demi-coquilles et/ou du volet de fermeture de la disquette "ZIP" et ce, sous astreinte de 500 F par infraction constatée ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du NCPC ;

Confirme pour le surplus ;

Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

Condamne la société IOMEGA CORPORATION aux dépens de première instance et d'appel ; admet M M, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.