

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS  
3ème chambre 3ème section  
N°RG: **07/16857**

Assignation du : 29 Novembre 20.07  
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2009

### **DEMANDERESSES**

**S.A.R.L. MORIN FRERES**  
Lieu-dit "LES BRETECHES" 45740 LAILLY EN VAL

**Société MORIN SAS**  
ZAC DES GARDOIRS  
45740 LAILLY EN VAL

**S.A.S ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU BEAUJOLAIS**  
GRAND PRE 69220 ST LAGER

représentées par Me Anne L, demeurant [...], avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire RI 7

### **DEFENDERESSE**

**S.A.R.L. MAGSI TP**  
Z.A DE BEL AIR 29450 SIZUN

représentée par Me Emmanuel DE MARCELLUS, demeurant [...], avocat au  
barreau de PARIS, vestiaire L0266

### **COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Lors des débats  
Elisabeth B. Vice-Président, Agnès T, Vice-Président, Florence GOUACHE, Juge

Lors du prononcé  
Agnès T . Vice-Président, *signataire de la décision*  
Anne CHAPLY, Juge  
Mélanie BESSAUD , Juge  
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

### **DEBATS**

A l'audience du 30 Mars 2009 tenue publiquement

### **JUGEMENT**

Prononcé par remise de la décision au greffe  
Contradictoire en premier ressort

## **FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:**

La SARL MORIN FRERES est titulaire d'un brevet européen régulièrement délivré, demandé le 23 novembre 1990 sous le n° 90 403 313 publié sous le n° 0 438 931 revendiquant la priorité d'un brevet français FR 90 00 911 du 26 janvier 1990 et désignant la France.

Ce brevet porte sur une invention relative à un dispositif pour fixer un godet à l'extrémité d'un bras d'un engin de chantier; elle permet que le verrouillage du godet à l'extrémité du bras du chargeur, soit réalisé automatiquement par un déplacement judicieux du bras qui porte un organe d'accrochage comportant des cames de verrouillage.

La société MORIN FRERES est par ailleurs titulaire d'un brevet portant sur un perfectionnement de l'invention précitée . Ce brevet européen enregistré sous le n° 0 704 577 demandé le 28 juillet 1995 et dont la délivrance a été publiée le 9 février 2000 revendique la priorité de deux brevets français et a pour objet un " *accouplement rapide pour la fixation d'un outil à une excavatrice* ".

Ce brevet prévoit que l'organe d'accrochage porté par le bras comporte une butée susceptible de coopérer avec une autre butée disposée à la périphérie de l'arbre ou des tourillons de l'outil lorsque l'organe d'accrochage est verrouillé sur ledit outil.

Ces brevets sont exploités par les sociétés MORIN SAS et ATELIERS DE CONSTRUCTION DU BEAUJOLAIS en exécution de contrats de licence inscrits au registre national des brevets.

Soupçonnant la société MAGSITP de fabriquer, offrir en vente et vendre des godets contrefaisant les titres précités et après autorisation judiciaire, la société MORIN FRERES a fait procéder à une saisie -contrefaçon chez un client de la société MAGSI TP , la société TPSL le 14 novembre 2007.

Par acte du 27 novembre 2007, les sociétés MORIN FRERES, MORIN SAS et ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU BEAUJOLAIS ont assigné la société MAGSI TP en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet européen n° 0 438 931 et des revendications 1 et 2 du brevet européen n° 0 704 5 77 et en concurrence déloyale.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 9 mars 2009, les sociétés MORIN FRERES, MORIN SAS et ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU BEAUJOLAIS demandent au tribunal de :

-déclarer la société MAGSI TP coupable de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet européen n° 0 438 931 et des revendications 1 et 2 du brevet européen n° 0 704 577 en application des articles L 613-3 a ou à tout le moins L 613-4 du Code de Propriété Intellectuelle ;

-déclarer la société MAGSI TP coupable de concurrence déloyale par application des articles 10 bis de la Convention d'Union de Paris et des articles 1382 et 1383 du code civil;

-interdire à la société MAGSI TP de fabriquer, d'offrir en vente, détenir en vente, vendre, livrer, offrir de livrer des godets et/ou des kits de transformation reproduisant les caractéristiques protégées par les revendications précitées et particulièrement les godets et kits conformes à ceux faisant l'objet du procès-verbal de saisie -contrefaçon précité et ce, sous astreinte;

-condamner cette même société à réparer l'entier préjudice subi par le breveté et les licenciés du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale;

-enjoindre à la société MAGSI TP en application de l'article L 615-5-2 du Code de Propriété Intellectuelle de leur communiquer sous astreinte les devis, factures et bons de livraison ayant pour objet, les équipements destinés à coopérer avec l'organe d'accrochage attache MORIN et notamment tout godet, dent de déroctage, platine brise-roche, kit de transformation et ce, depuis le 27 novembre 2004;

-condamner la société MAGSI TP à payer :

\* la somme de 100.000 euros à la société MORIN FRERES \*la somme de 300.000 euros à la société MORIN SAS; \*la somme de 300.000 euros à la société ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU BEAUJOLAIS,

à titre provisionnel à valoir sur la réparation de leur préjudice à arrêter après dire d'expert dont la désignation est également requise;

-ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou périodiques au choix de la société MORIN FRERES et aux frais de la société MAGSI TP dans la limite de 6000 euros HT par insertion;

-dire que les condamnations prononcées porteront sur les faits commis jusqu'à la date du jugement;

-condamner la société MAGSI TP à payer à chacune des sociétés demanderesse la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon et de constats qui pourront être recouverts directement par Maître Anne L, avocat postulant, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

la décision à intervenir devant être assortie de son exécution provisoire.

La société MAGSI TP dans ses dernières écritures signifiées le 19 mars 2009 demande au tribunal de:

-prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon intervenues le 14 novembre 2007, aux motifs :

\*d'une part qu'à aucun moment dans le procès-verbal ne peuvent être distinguées les constatations personnelles de l'huissier de celles de l'expert qui l'a accompagné , l'erreur sur le mot " ailes" démontrant que l'huissier s'est borné à

écrire sous la dictée de l'expert en reprenant d'ailleurs des termes quasi-identiques à ceux des revendications des brevets en cause;

\*d'autre part du manque d'impartialité de l'huissier qui transparait à travers les termes qu'il utilise;

\*enfin parce que M. V qui a assisté aux opérations n'était pas autorisé à le faire ainsi qu'il ressort de l'ordonnance du 9 novembre 2007;

-prononcer la nullité des revendications 1 et 2 du brevet 0 438 931 pour défaut de nouveauté au regard des enseignements de l'antériorité constituée par le brevet QUICK COUPLER ou pour défaut d'activité inventive au regard de la combinaison de l'enseignement de ce titre et de ceux du brevet américain n°3 606 052 ou du brevet européen 0 321 902;

-prononcer la nullité du brevet n°0 704 577 pour défaut de nouveauté au regard des enseignements du brevet allemand n°3 92 2 870 ou du brevet français n°2 713 681 ou pour défaut d'activité inventive au regard de la combinaison des enseignements du brevet n°0 438 931 et de ceux du brevet n°2 316 387;

-débouter les demanderesse de leur action en contrefaçon compte-tenu de l'absence de contrefaçon des brevets MORIN, le godet argué de contrefaçon ne constituant pas un élément essentiel des deux inventions;

-débouter les demanderesse de leur action en concurrence déloyale, l'utilisation de l'appellation " attaches morin" pour désigner des kits adaptables aux organes d'accrochage MORIN n'étant pas un procédé déloyal et les griefs de prix inférieurs et de mauvaise qualité de ceux-ci n'étant pas démontrés , étant relevé qu'elle acquiert régulièrement des kits Morin à la société Blanchard TP.

La société MAGSI TP conclut encore que les préjudices allégués ne sont pas prouvés et sollicite la condamnation in solidum des demanderesse à lui payer une indemnité de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

## **SUR CE,**

### **\*sur les opérations de saisie-contrefaçon:**

#### ***-sur l'absence de distinction entre les constatations de l'huissier et celle de l'expert:***

Il est constant qu'en application de l'article L 615 du Code de Propriété Intellectuelle, l'huissier doit procéder personnellement aux opérations de saisie-contrefaçon, l'assistance d'un expert n'étant là que lorsque la technicité de l'invention est telle que l'huissier ne peut décrire seul ce qu'il constate.

En l'espèce, il y a lieu de remarquer :

\*que les brevets en cause portent sur des inventions qui ne nécessitent pas l'emploi d'un vocabulaire particulier ni ne relèvent d'une haute technicité;

\*que le contenu du procès-verbal démontre que l'huissier a été actif dans l'opération de saisie : il décrit très précisément le déroulement de celle-ci ainsi que les interventions des participants ; notamment il a noté en page 6 l'intervention de M. Vander H qui lui a signalé le "R" porté sur l'une des pièces et a également mentionné à plusieurs reprises les propos de M. G, gérant de la société TP SL;

\*que la circonstance que l'huissier a utilisé le vocabulaire du brevet pour décrire la pièce litigieuse ne saurait démontrer qu'il n'a pas procédé à des constatations personnelles dès lors d'une part que l'huissier indique dans un courrier produit aux débats qu'il avait préalablement pris connaissance du brevet et d'autre part que le vocabulaire utilisé, simple par ailleurs, était le seul susceptible de rendre compte de la structure de la pièce ainsi que cela ressort des photographies produites en annexe;

\*que la rature portant sur le terme " ailes" remplacé par " L" ne prouve pas non plus que l'huissier a écrit sous la dictée du conseil en propriété industrielle, les photographies démontrant que la pièce litigieuse comporte des ailes ou joues , chacune d'entre elle étant en forme d'"L"; qu'aussi la confusion de l'huissier entre ces deux termes est parfaitement compréhensible.

En conséquence, ce grief portant sur les opérations de saisie-contrefaçon n'est pas fondé.

***-manque d'impartialité de l'huissier:***

Le tribunal considère que le seul emploi des termes " contrefaits" et " contrefaisants" pour qualifier les godets acquis par M. G ne saurait démontrer la partialité de l'huissier et ce d'autant

qu'il rapporte un propos de ce dernier: " *Monsieur G estime avoir acquis une quinzaine de godets " modules 6" et " modules T'd'origine Magsi contrefaits. Sur le (...), se trouvent des "kits " Morin se distinguant des kits contrefaisants, par la présence d'une pièce d'usure fixée par vis sur la ou les butées"*.

Ce grief n'est dès lors pas non plus fondé.

***-sur l'absence d'indépendance du Conseil en Propriété Industrielle:***

Il est constant qu'un conseil en propriété intellectuelle relevant d'une profession indépendante réglementée soumise au secret professionnel est habilité à participer à des opérations de saisie-contrefaçon en qualité d'expert, même si le requérant est un de ses clients.

Dès lors, le grief de défaut d'indépendance de M. V H ne peut être accueilli et ce d'autant que l'ordonnance du 9 novembre 2007 avait autorisé expressément sa présence aux opérations de saisie-contrefaçon.

Dans ces conditions, la saisie-contrefaçon est parfaitement valable.

**\*sur la validité du brevet européen n° 0 438 931: \*sur sa portée:**

L'invention protégée par ce titre porte sur un perfectionnement aux dispositifs pour fixer un godet, ou analogue, à l'extrémité du bras d'un chargeur. En général, tous ces godets comportent deux arbres permettant, à l'aide d'un jeu de biellette de fixer le godet à l'extrémité du bras du chargeur.

Le breveté expose qu'avec les dispositifs de l'état de l'art, le changement de godet entraîne de longues manœuvres pour le conducteur de l'engin; que les systèmes existants ne permettent pas un coincement efficace et nécessitent une intervention manuelle.

Pour remédier à ces inconvénients, l'invention MORIN propose un dispositif dont la structure est décrite à la revendication 1 du brevet.

Celle-ci est libellée comme suit: "*dispositif pour fixer un godet, comportant une poutre à l'extrémité d'un bras d'un chargeur, comportant un organe d'accrochage articulé par un arbre sur le bras auquel dit bras il est relié par des biellettes usuelles, ledit organe comportant à l'une de ses extrémités des crochets et à l'autre des moyens pour se verrouiller automatiquement lors de la rotation du dit organe autour de l'axe de la poutre, sur le godet qui présente des moyens pour coopérer avec ceux du dit organe, **caractérisé** en ce que l'organe d'accrochage est en forme de " L " et comporte à l'une des extrémités de ses branches des crochets dont l'ouverture est dirigée vers l'extrémité de l'autre branche qui présente des moyens pour se verrouiller automatiquement constitués par des cames pouvant pivoter sous l'action de ressorts autour de l'axe d'un arbre porté par ledit organe d'accrochage et situé vers l'extrémité de la branche ne comportant pas les crochets et en ce que les moyens prévus sur le godet pour coopérer avec ceux de l'organe d'accrochage sont constitués par un berceau dans lequel peut venir reposer l'arbre précité, lors de la rotation de l'organe d'accrochage et par un arbre sous lequel lesdites cames prennent appui, sous l'action de ressorts lorsque ledit arbre est déposé dans le berceau "*.

La revendication 2 précise que chaque crochet présente des rampes pouvant coopérer avec des rampes prévues sur la poutre pour immobiliser latéralement le godet par rapport à l'organe d'accrochage.

#### **-sur la nouveauté :**

La société MAGSITP conteste la nouveauté des revendications précitées au regard des enseignements du brevet américain QUICK COUPLER n° 4 243 356 déposé le 5 février 1979 et appartenant à la société CATERPILLAR.

L'article 54 de la Convention du le Brevet Européen (CBE) dispose qu' *une invention est considérée comme nouvelle si elle n 'est pas comprise dans l'état de la technique.*

Il est constant par ailleurs qu'une antériorité, pour détruire la nouveauté d'une invention protégée par un brevet, doit être de toutes pièces c'est-à-dire que l'invention doit s'y retrouver dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Si effectivement, le brevet QUICK COUPLER porte sur un ensemble organe d'accrochage /godet comme l'invention MORIN, les éléments qui le

constituent ne présentent pas le même agencement, ne permettent pas le même fonctionnement et n'obtiennent pas le même résultat technique.

L'organe d'accrochage QUICK COUPLER ne comporte pas de crochet destiné à s'engager dans une poutre du godet ( les crochets d'accrochage sont situés sur le godet) ni de came pivotante articulée. Son godet ne comporte pas de poutres munies de rampes permettant d'être saisies par les crochets de l'organe d'attelage.

En conséquence, la structure de l'ensemble organe d'accrochage/godet est différente. Cette différence de structure entraîne un fonctionnement ainsi qu'un résultat technique différents: dans le dispositif MORTN tous les éléments mobiles sont montés sur l'organe d'accrochage porté par le bras de l'engin et au contraire dans le brevet américain, certains éléments mobiles sont montés sur le godet qui, ainsi que le relèvent justement les demanderesses est destiné à reposer sur le sol et soumis à tous les chocs et intempéries.

Dans ces conditions, la revendication 1 du brevet MORIN est nouvelle et sa nouveauté entraîne celle de la revendication 2 qui est dans sa dépendance.

#### ***-sur l'activité inventive:***

L'article 56 de la CBE dispose que *une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de la technique.*

En l'espèce, le tribunal considère que l'homme du métier est un ingénieur , concepteur de machine-outil.

La société MAGSI prétend :

-d'une part que le brevet MORIN serait dépourvu d'activité inventive au regard de l'antériorité QUICK COUPLER (CATERPILLAR) qui comporterait les mêmes éléments de verrouillages mais positionnés à l'inverse de ceux de l'invention MORIN sur l'organe de verrouillage et sur le godet ;

-d'autre part que le brevet MORIN serait également nul pour ce même motif au regard de la combinaison des enseignements QUICK COUPLER avec différentes autres antériorités.

Sur le premier point, le tribunal relève, approuvant par là-même l'argumentation des sociétés demanderesses que :

-l'antériorité QUICK COUPLER ne comporte pas les mêmes éléments de verrouillage que dans le brevet MORIN. En effet, dans l'antériorité américaine, le verrouillage est assuré par un doigt pivotant se terminant par une extrémité rectiligne alors que dans l'invention MORIN ce verrouillage est assuré par une came. Or ces deux pièces ne jouent pas le même rôle: dans l'invention américaine, le doigt empêche la sortie de l'arbre de son logement mais ne permet pas de s'assurer que de manière permanente l'arbre est appliqué contre le fond du crochet. En revanche, la came qui est une pièce arrondie, non circulaire, montée

pivotante reste toujours appliquée contre la pièce contre laquelle elle vient en butée et interdit ainsi à tout jeu de se produire;

- l'invention MORIN ne s'est pas contentée de transférer les éléments de l'un des organes sur l'autre par rapport à l'antériorité américaine; dans le brevet MORIN, les éléments fixes (poutre et berceau de réception de l'arbre) sont situés sur le godet et les éléments mobiles sur le dispositif d'accrochage alors que dans l'invention américaine ces éléments ne se retrouvent pas simplement inversés, le godet comprenant des éléments fixes et des éléments mobiles.

Dès lors, l'homme du métier confronté à l'inconvénient présenté par l'antériorité QUICK COUPLER, à savoir la fragilité de certaines pièces d'accrochage situé sur le godet destiné à être posé sur le sol et manipulé, ne pourrait pas arriver à la structure MORIN par un simple transfert des éléments du godet sur le système d'accrochage et vice versa.

Sur le second point, il convient de remarquer que:

-l'antériorité SCHURTZ n°3 606 052 si elle protège un dispositif d'accouplement rapide entre une variété d'accessoires et un tracteur ne concerne pas un godet " rétro" comme les figures du brevet MORIN; elle ne présente pas un blocage automatique de l'organe d'accrochage mais s'effectue par l'introduction manuelle d'une goupille d'accrochage dans les deux joues parallèles du godet pour immobiliser un loquet pivotant;

- l'antériorité ZEPF n°0 321 902 concerne un dispositif d'accouplement d'un outil de travail des sols sur le bras terminal de l'avant-bras d'un engin de chantier dans lequel le verrouillage de l'arbre d'accouplement s'effectue manuellement en agissant sur l'étrier de manoeuvre.

Il est acquis que l'homme du métier cherchait à mettre au point un système d'accrochage d'un godet à l'extrémité d'un bras chargeur, rapide à mettre en oeuvre, sans intervention manuelle et permettant un coincement efficace et sans jeu ( cf lignes 1 à 39 du brevet MORIN).

Si l'antériorité QUICK COUPLER le mettait sur la voie d'un ensemble (organe d'accrochage /godet) fonctionnant sans intervention manuelle, l'homme du métier aura nécessairement dû faire preuve d'activité inventive d'une part en redistribuant suivant leur mobilité les éléments d'accrochage de cette antériorité sur les deux parties du système et en la complétant par l'emprunt de certains éléments à chacun des deux dispositifs SHURTZ et ZEPF avec des modifications dans leur forme , leur agencement et dans leur disposition, étant relevé que l'utilisation d'antériorités mettant en oeuvre une intervention manuelle n' était au surplus nullement évidente puisqu' il s'agissait pour l'homme du métier de trouver un système sans intervention humaine.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la revendication 1 du brevet en cause satisfait à la condition d'activité inventive.

Dès lors que la revendication 1 est valable, la revendication 2 qui est dans sa dépendance l'est également.

**\*sur la validité du brevet n°0 704 577:**

**-sur sa portée:**

Ce brevet constitue un perfectionnement du brevet précité. Elle a pour objectif de surmonter le risque d'usure de l'attache rapide lorsque l'outil fixé à l'extrémité de l'organe d'accrochage est soumis à un effort maximum dans une direction telle que seule la surface du berceau formé par la concavité du crochet est en contact avec l'arbre de l'outil ( par exemple lors de l'utilisation d'une marteau-piqueur).

Pour éviter ce matage qui peut endommager l'accroche rapide, le brevet dispose une butée dans l'organe d'accrochage qui coopère avec une butée disposée à la périphérie de l'arbre ou de tourillons de l'outil lorsque l'organe d'accrochage est verrouillé.

La revendication 1 est libellée comme suit: "*dispositif pour fixer un outil à l'extrémité du bras d'une pelle hydraulique ou analogue à l'aide d'une attache rapide constituée par un organe d'accrochage articulé sur l'extrémité du bras et comportant un berceau susceptible de saisir un arbre, ou des tourillons rendus solidaires de l'outil , **caractérisé** en ce que l'organe d'accrochage présente une butée susceptible de coopérer avec une butée disposés à la périphérie de l'arbre ou des tourillons de l'outil, lorsque l'organe d'accrochage est verrouillé sur ledit outil.*

La revendication 2 également opposée est la suivante : "*dispositif selon la revendication 1, **caractérisé** en ce que la butée présente une surface de contact concave et en ce que la butée présente une surface de contact convexe, chaque surface étant constituée par une portion de la surface d'un cylindre dont l'axe est confondu avec celui de l'arbre de l'outil, ou des tourillons "*

**-sur sa nouveauté:**

La société MAGSI TP oppose deux antériorités qui seraient destructrices de nouveauté:

- sur le brevet allemand ZEPF n°3 922 870:

Le tribunal relève que les éléments T et L de cette antériorité ne constituent pas des butées interdisant tout jeu puisqu'il s'agit de simples berceaux aidant au pivotement du bras de l'arbre du godet.

Dès lors que le résultat technique n'est pas le même, cette antériorité n'est pas destructrice de la nouveauté de la revendication 1 précitée.

-sur le brevet MORIN n°93 14968:

Le tribunal relève que dans cette antériorité aucune butée n'est décrite, l'invention portant sur un dispositif de commande de palette d'éjection de godet caractérisé en ce que la face active de la palette est reliée à la face

intérieure du bras usuel par l'entremise d'organes limitant dans un sens et dans l'autre la rotation de ladite palette par rapport au bras.

Dès lors que l'invention ne se retrouve pas de toutes pièces dans ces deux antériorités, les revendications 1 et 2 opposées sont nouvelles.

***-sur son activité inventive:***

La société MAGSI TP dit que les enseignements du brevet français ORENSTEIN n°76 18775 auraient permis à l'homme du métier de mettre au point l'invention MORIN sans activité inventive.

Si l'homme du métier trouvait dans cette antériorité l'utilisation de deux butées, la fonction de celles-ci à savoir limiter le basculement des éclisses pour l'alignement des trois orifices permettant la pénétration plus facile d'une broche de verrouillage, ne le conduisait pas naturellement à l'invention MORIN. De plus la disposition des butées MORIN était différente de celle du brevet ORENSTEIN.

Dans ces conditions, le tribunal considère que cette antériorité ne démontre pas le défaut d'activité inventive des deux revendications opposées. En conséquence, elles sont valables.

**\*sur la contrefaçon:**

Il n'est pas contesté que la société MAGSI TP:

- \* fabrique et commercialise des godets aptes et destinés à coopérer avec l'organe d'accrochage fourni par les licenciés des brevets MORIN et conforme aux caractéristiques protégées par ces titres;

- \* fabrique et commercialise des kits comportant la forme particulière du berceau du godet breveté MORIN en indiquant que ces kits étaient destinés à être fixés sur les godets du domaine public afin de les rendre compatibles avec les organes d'accrochage MORIN.

La société MAGSI TP soutient qu'elle ne commet aucun acte de contrefaçon en livrant à des tiers ces godets et kits dès lors qu'ils sont destinés à être utilisés à des clients possédant licitement les organes d'accrochage livrés par les licenciés MORIN.

L'article L 613-4 dispose que sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison, l'offre en livraison sur le territoire français à une personne autre que celles habilitées 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 évidents que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre..

En l'espèce, il est acquis que les godets et kits sont aptes à assurer l'accrochage et le verrouillage de godets avec des organes d'accrochages conformes aux brevets MORIN et qu'ils sont destinés à cette utilisation puisque la

société défenderesse commercialise ces godets avec l'indication " godet attaches Morin" et les kits comme "kits de transformation attaches MORIN".

Il est acquis aux débats que les deux brevets MORIN portent sur des inventions comportant deux éléments essentiels à savoir le système d'accrochage et le godet, la structure particulière de chacune de ces deux parties étant nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché.

La circonstance que les éléments offerts à la vente soient destinés à compléter chez les clients des organes d'accrochage brevetés MORIN ne permet pas à la société MAGSI TP de bénéficier de l'autorisation des sociétés demanderesse, la vente par une licenciée MORIN à un tiers de l'un des éléments du dispositif n'autorisant pas ce dernier à mettre en oeuvre l'invention en achetant à une autre entreprise l'autre élément du dispositif.

Dans ces conditions, la contrefaçon par fourniture d'un élément essentiel des inventions litigieuses par la société MAGSI TP est constituée.

Audience du 30 Septembre 2009 3ème Chambre 3ème Section RG 07/16857

**\*sur les actes connexes de concurrence déloyale:**

Les demanderesses font grief à la société MAGSI TP :

\*d'utiliser l'appellation " attaches Morin" pour vendre ses godets et kits ainsi que, sur un cliché reproduit sur son site internet, la reproduction d'un godet contrefaisant accouplé à un organe d'accrochage breveté MORIN;

\* de commercialiser ses godets à des prix très inférieurs à ceux auxquels les licenciées MORIN vendent les godets à leurs concessionnaires ;

\*de vendre des produits de mauvaise qualité qui peuvent endommager les organes d'accrochage brevetés MORIN.

Il est constant que constitue un acte de concurrence déloyale tout acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

En l'espèce, l'utilisation, établie par les pièces produites, par la société MAGSI TP de l'appellation " attaches MORIN" ainsi que de l'image d'un système d'accrochage breveté MORIN, pour vendre des godets et kits contrefaisants constituent des actes de concurrence déloyale, la société MAGSI TP utilisant la notoriété des produits MORIN pour commercialiser ses propres produits. Elle ne démontre nullement avoir acquis des produits MORIN " originaux" qui lui auraient permis d'utiliser licitement la dénomination et l'image des produits MORIN.

En revanche, le tribunal ne considère pas comme fondés les deux autres griefs, les demanderesses n'apportant aucun élément de preuve à l'appui de leurs affirmations.

**\*sur les mesures réparatrices:**

Une mesure d'interdiction dans les termes du dispositif est ordonnée pour mettre fin aux actes illicites précités.

Compte-tenu de la masse contrefaisante avouée par la société MAGSI TP à savoir 46 kits de fixation et du chiffre d'affaires correspondant (47.517 euros), le tribunal alloue à titre provisionnel:

\* à la société MORIN FRERES, titulaire des brevets, une somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral consécutif à l'atteinte à ses titres et à sa dénomination;

\*à la SAS MORIN, la somme de 30.000 euros au titre du préjudice consécutif au manque à gagner sur les godets et kits de transformation vendus ainsi que pour l'utilisation de sa dénomination et de l'exploitation de l'image de ses produits;

\*à la société ACB , la somme de 10.000 euros au titre du préjudice consécutif au manque à gagner sur les godets vendus, sa licence ne lui octroyant un droit d'exploitation des brevets MORIN que pour la vente de godets sur le territoire français et celui des pays du Bénélux.

Pour l'évaluation définitive du préjudice, le tribunal ordonne une mesure d'expertise dans les conditions définies au présente dispositif. A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure de publication de la présente décision.

Compte-tenu de l'urgence à faire cesser les actes illicites l'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.

L'équité commande d'allouer à chaque demanderesse une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,  
statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe,  
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Dit que les revendications n° 1 et 2 de chacun des brevets européens n° 0 438 931 et 0 704 577 sont valables;

Dit qu'en livrant et en offrant de livrer sur le territoire français à une personne autre que celle habilitée à exploiter les deux brevets précités, des godets et kits de transformation de godet conformes aux caractéristiques des revendications 1 et 2 de chacun des deux titres précités, ces pièces constituant des éléments essentiels des inventions protégées permettant la mise en oeuvre de celles-ci sur le territoire français et étant commercialisés comme destinées à leur mise en oeuvre, sans l'autorisation des sociétés demanderesse, la société MAGSI TP a commis des actes de contrefaçon au détriment de la société MORIN FRERE titulaire des deux

brevets et des sociétés SAS MORIN et Ateliers de Construction du Beaujolais, licenciées exclusives de ces titres;

Dit qu'en exploitant pour la commercialisation des godets et kits de transformation contrefaisant l'appellation " attaches Morin" et la reproduction photographique d'un système d'accrochage breveté MORIN, la société MAGSI TP a commis des actes de concurrence déloyale à rencontre des sociétés MORIN FRERE et SAS MORIN;

Interdit la poursuite de ces actes illicite sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée passé le délai de deux mois après la signification de la présente décision;

Condamne la société MAGSI TP à payer, à titre provisionnel, à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice, la somme de 30.000 euros à la société MORIN FRERES, la somme de 30.000 euros à la SAS MORIN et la somme de 10.000 euros à la société Atelier de Construction du Beaujolais ;

Condamne la société MAGSI TP à payer à chacune des sociétés demanderesse une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Désigne en qualité d'expert Mme F avec mission de:

- se faire communiquer l'ensemble des documents comptables nécessaires à l'exécution de sa mission, relatifs notamment au nombre des produits contrefaisants, fabriqués, détenus et commercialisés ;

- donner au tribunal tous les éléments permettant d'évaluer la masse contrefaisante ainsi que le préjudice subi par chacune des demanderesse, étant relevé que ces évaluations porteront sur les actes de contrefaçon commis jusqu'à leur arrêt;

Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert pourra se rendre dans les locaux de la société MAGSI TP et se faire remettre tous les éléments comptables, techniques ou commerciaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission;

Dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et déposera son rapport au présent greffe en double exemplaire , sauf en ce qui concerne ses annexes, dans le délai de 6 mois de la première réunion d'expertise, sauf prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge de la mise en état;

Dit que les sociétés MORIN FRERES , SAS MORIN et Atelier de Construction du Beaujolais devront consigner au greffe de ce tribunal une somme de 5000 euros avant le 30 octobre 2009, à valoir sur la rémunération définitive de l'expert ;

Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la mesure d'expertise est caduque;

Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 10 Novembre 2009 à 14heures 30 pour vérification de la consignation;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société MAGSI TP aux dépens,

Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Anne L , avocate, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris, le 30 septembre 2009,