

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 06 MARS 2013

Pôle 5 - Chambre 1

Numéro d'inscription au répertoire général : **11/12500**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/04980

APPELANTS

Monsieur Alain S

Représenté par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)
assisté de Me Noémie P, avocat au barreau de LYON, toque 1141, de la SELARL SFOLLS & ASSOCIES,
substituant Me Jean-Pierre S

Monsieur Claude S

Représenté par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)
assisté de Me Noémie P, avocat au barreau de LYON, toque 1141, de la SELARL SFOLLS & ASSOCIES,
substituant Me Jean-Pierre S

INTIMÉES

Société BARILLA FRANCE venant aux droits de BARILLA HARRY'S France prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

75007 PARIS

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)
assistée de Me Alix P (avocat au barreau de PARIS, toque : P0265)

substituant Me Julien B

Société BARILLA G.E.R FRATELLI Spa prise en la personne de son représentant légal

Via Mantova

166 43100 PARMA ITALIE

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)
assistée de Me Alix P (avocat au barreau de PARIS, toque : P0265)

substituant Me Julien B

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu contradictoirement le 23 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2011 par MM Alain et Claude S.

Vu les dernières conclusions de MM Alain et Claude S, signifiées le 12 décembre 2012.

Vu les dernières conclusions de la société Barilla G. e R. Fratelli Spa et de la SAS Barilla France, signifiées le 12 octobre 2012.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2012.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

Considérant qu'il suffit de rappeler que MM Claude et Alain S sont titulaires :

- du brevet français déposé le 05 janvier 2005 enregistré sous le numéro 05 07 122,
- du brevet français déposé le 21 janvier 2006 enregistré sous le numéro 06 00 747 sous priorité du brevet précédent,
- de la demande de brevet déposée le 06 février 2009, enregistrée sous le numéro 09 50 755 sous priorité du premier brevet,

tous trois portant sur une boîte d'emballage pour le conditionnement, la conservation, la cuisson vapeur au four micro-ondes et la consommation d'aliments.

Qu'en 2007 la société de droit italien Barilla G. e R. Fratelli Spa a engagé des négociations avec la société M&M (aujourd'hui en liquidation judiciaire), dont le gérant était M. Claude S, sous couvert d'un accord de confidentialité signé le 16 mai 2007, en vue de l'obtention d'un accord pour la commercialisation d'un produit de pâtes cuisinées en surgelé sous la forme d'un double emballage, contenant des pâtes et de la sauce réchauffables au four à micro-ondes.

Que la société Barilla G. e R. Fratelli Spa a mis fin à ces négociations en 2008 puis a mis au point et commercialisé en France en 2009 par l'intermédiaire de sa filiale, la société Barilla Harry's France, un bol de pâtes surgelées à réchauffer au four à micro-ondes.

Que les 24 et 29 mars 2010 la société Barilla G. e R. Fratelli Spa et la société Barilla Harry's France (aux droits de laquelle intervient la SAS Barilla France) ont fait assigner MM Alain et Claude S devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité pour défaut de nouveauté et d'activité inventive des brevets FR 05 07 122 et 06 00 747.

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

- déclaré les sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France recevables à agir en nullité des brevets FR 05 07 122 et FR 06 00 747 de MM Claude et Alain S,
- déclaré nulle pour défaut de nouveauté la revendication 1 du brevet FR 05 07 122,
- déclaré valables les autres revendications du brevet FR 05 07 122,
- déclaré nulle pour défaut de nouveauté la revendication 1 du brevet FR 06 00 747,
- déclaré valables les autres revendications du brevet FR 06 00 747,
- dit que sa décision sera inscrite au Registre national des brevets à la demande de la partie la plus diligente, une fois qu'elle sera devenue définitive,
- rejeté la demande en dommages et intérêts des défendeurs pour procédure abusive,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de MM Claude et Alain S fondées sur la contrefaçon des marques 'La Cup' et sur la publicité mensongère constituée par le slogan '*La première cup surgelée*',

- déclaré recevable la demande en dommages et intérêts fondée sur les manquements de la société Barilla à son obligation de confidentialité,

- déclare mal fondée cette demande,

- rejeté la demande en dommages et intérêts de la société Barilla G. e R. Fratelli Spa en dommages et intérêts pour procédure abusive.

I : SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE PRINCIPALE :

Considérant que MM Claude et Alain S concluent à l'irrecevabilité de la demande principale des sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France en nullité de leurs brevets FR 05 07 122 et FR 06 00 747 pour défaut d'intérêt à agir en faisant valoir que le simple fait d'être concurrents n'est pas suffisant et que ces sociétés ne démontrent pas commercialiser, fabriquer ou même vouloir fabriquer leur technique brevetée et qu'il n'a jamais été invoqué contre ces sociétés leurs brevets dont elles n'ont donc aucun intérêt à solliciter la nullité.

Considérant qu'ils ajoutent avoir déposé une demande divisionnaire et avoir abandonné leurs deux demandes de brevet.

Considérant que les sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France répliquent avoir un intérêt direct et personnel à leur action en nullité dans la mesure où une situation de concurrence existe entre les parties et où MM Claude et Alain S leur ont notamment reproché d'avoir mis un terme aux négociations engagées avec la société M&M portant sur l'acquisition d'une licence de leurs brevets dont elles ont tout intérêt à en obtenir l'annulation.

Considérant que les brevets FR 05 07 122 et FR 06 00 747 contestés ont le même intitulé '*Boîte d'emballage pour le conditionnement, la conservation, la cuisson vapeur au four à micro-ondes et la consommation d'aliments*' et ont pour même objet un nouveau réceptacle, adapté pour la cuisson au four à micro-ondes d'une préparation alimentaire, et en particulier de pâtes alimentaires, un emballage et un produit alimentaire conditionné mettant en oeuvre un tel réceptacle.

Considérant que la nullité d'un brevet peut être demandée par toute personne ayant un intérêt direct et personnel à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, cet intérêt s'appréciant à la date de l'introduction de l'instance.

Considérant qu'un concurrent peut ainsi agir à titre principal en annulation de brevet pour autant qu'il démontre l'existence d'un intérêt suffisant visant à libérer une exploitation prochaine de la technique brevetée ou d'une technique ressemblante.

Considérant que les sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France n'établissent ni même n'allèguent l'existence d'actes préparatoires ou de projets sérieux de mise en oeuvre d'une technique proche des brevets contestés.

Considérant par ailleurs que MM Claude et Alain S n'ont jamais invoqué une identité réelle ou supposée de l'invention brevetée avec l'objet exploité par les sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France ; qu'en effet l'instance en contrefaçon engagée par eux contre la société Barilla France ayant abouti à un jugement en date du 10 février 2011 et à un arrêt de ce jour, ne portait que sur une contrefaçon de marques.

Considérant de même que l'accord de confidentialité du 16 mai 2007 conclu entre la société Barilla G. e R. Fratelli Spa et la société M&M ne fait à aucun moment état des brevets contestés et porte essentiellement sur des informations de nature comptables et commerciales.

Considérant dès lors que les sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France ne justifient pas d'un intérêt direct et personnel à agir à titre principal en nullité des brevets FR 05 07 122 et FR 06 00 747 dont MM Claude et Alain S sont titulaires.

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré les sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France recevables en leur action en nullité et que, statuant à nouveau de ce chef, les

demandes en annulation des brevets FR 05 07 122 et FR 06 00 747 présentées à titre principal par ces sociétés seront déclarées irrecevables.

II : SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :

Considérant que MM Claude et Alain S présentent une demande reconventionnelle en contrefaçon de leurs marques 'LA CUP' n° 3 459 734, 3 569 542 et 9 87 356 dont ils sont titulaires, à l'encontre de la société Barilla G. e R. Fratelli Spa.

Considérant qu'ils présentent également contre cette société une demande reconventionnelle en concurrence déloyale et parasitaire pour avoir utilisé dans le cadre de sa publicité et communication du lancement de son produit PASTA CUP, le slogan inexact suivant : '*La première cup surgelée*'.

Considérant que la société Barilla G. e R. Fratelli Spa conclut à la confirmation sur ce point du jugement entrepris qui a déclaré irrecevables ces demandes reconventionnelles faute de lien suffisant avec la demande principale.

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la demande reconventionnelle en contrefaçon de marques porte sur des droits de propriété intellectuelle distincts des brevets et ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale en annulation de brevets ; qu'ils ont également relevé que la demande reconventionnelle en concurrence déloyale et parasitaire porte sur des faits distincts sans lien avec les brevets faisant l'objet de la demande principale.

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de MM Claude et Alain S en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire.

Considérant enfin que MM Claude et Alain S présentent une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l'encontre de la société Barilla G. e R. Fratelli Spa pour violation de l'accord de confidentialité du 16 mai 2007 en faisant valoir que cette société a bénéficié du savoir-faire et des informations confidentielles visées par cet accord pour développer en France un produit similaire et concurrent au leur.

Considérant que la société Barilla G. e R. Fratelli Spa conclut sur ce point à l'infirmité du jugement entrepris qui a retenu la recevabilité de cette demande reconventionnelle et soutient son irrecevabilité pour absence de lien suffisant avec la demande principale et, en tout état de cause, pour absence d'intérêt personnel, l'accord de confidentialité n'étant pas opposable aux tiers et ayant été annulé par jugement du tribunal de Parme (Italie) du 23 février 2012.

Considérant que dans la mesure où il a été indiqué précédemment que l'accord de confidentialité du 16 mai 2007 était sans rapport avec les brevets en litige, il apparaît que cette demande reconventionnelle relative à d'éventuelles fautes commises par la société Barilla G. e R. Fratelli Spa dans l'exécution de cet accord est sans lien avec les brevets faisant l'objet de la demande principale.

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a déclaré recevable cette demande en dommages et intérêts et l'a déclarée mal fondée et que, statuant à nouveau de ce chef, MM Claude et Alain S seront déclarés irrecevables en leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour violation par la société Barilla G. e R. Fratelli Spa de l'accord de confidentialité du 16 mai 2007.

III : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que la demande incidente des sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France en déchéance des droits de MM Claude et Alain S sur la marque 'LA CUP' n° 3 459 734 pour certains produits n'est présentée qu'en défense à leur propre demande reconventionnelle en contrefaçon de ladite marque.

Considérant que dans la mesure où cette demande reconventionnelle a été déclarée irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, cette irrecevabilité entraîne celle des sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France en déchéance partielle de ladite marque.

Considérant que dans la mesure où toutes les demandes reconventionnelles de MM Claude et Alain S ont

été déclarées irrecevables, ils ne pourront également qu'être déclarés irrecevables en leur demande de publication judiciaire.

Considérant que si l'ensemble des demandes des parties dans la présente instance sont déclarées irrecevables, il n'apparaît cependant pas que les unes ou les autres aient pu abuser de leur droit d'ester en justice et d'user des voies de recours prévues par la loi ; que dès lors les parties seront déboutées de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Considérant qu'aucune raison tirée de l'équité ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.

Considérant que chacune des parties étant déclarée irrecevable devant la cour tant en leurs demandes principales qu'en leurs demandes reconventionnelles, il sera jugé qu'elles conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action principale des sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France en nullité des brevets FR 05 07 122 et FR 06 00 747 et en ce qu'il a statué au fond sur ces demandes, et en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle de MM Claude et Alain S en dommages et intérêts à l'encontre de la société Barilla G. e R. Fratelli Spa pour manquement de celle-ci à son obligation de confidentialité et en ce qu'il a statué au fond sur ces demandes, infirmant de ces chefs et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes principales des sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France en annulation des brevets FR 05 07 122 et FR 06 00 747 dont MM Claude et Alain S sont titulaires.

Déclare irrecevable pour défaut de lien suffisant avec la demande principale, la demande reconventionnelle de MM Claude et Alain S en dommages et intérêts contre la société Barilla G. e R. Fratelli Spa pour manquement à son obligation contractuelle de confidentialité.

Déclare irrecevable la demande de publication judiciaire présentée par MM Claude et Alain S à titre de mesure réparatrice complémentaire.

Déclare irrecevable la demande incidente des sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France en déchéance des droits de MM Claude et Alain S sur la marque 'LA CUP' n° 3 459 734 du fait de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de ceux-ci en contrefaçon de ladite marque.

Déboute les sociétés Barilla G. e R. Fratelli Spa et Barilla France d'une part et MM Claude et Alain S d'autre part de leurs demandes reconventionnelles réciproques en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.