

**COUR D'APPEL DE PARIS**  
**4ème Chambre - Section B**

**ARRÊT DU 28 AVRIL 2006**

(7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **04/12221**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 07 Février 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS –RG n°01/1201

**APPELANTES**

**Société OTOR,**  
**SA à conseil d'administration**  
**agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration**  
ayant son siège  
[...]  
75017 PARIS

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,  
assistée de Maître Frédéric B, avocat au barreau de Paris, EI629.

**SA OTOR VELIN,**  
**agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général,**  
ayant son siège  
Zone Industrielle de la Plaine  
88150 ELOYES

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,  
assistée de Maître Frédéric B, avocat au barreau de Paris, EI629.

**SA OTOR NORMANDIE,**  
**agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général**  
ayant son siège à  
Saint Amand  
BP 35 50160 TORIGNI SUR VIRE

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,  
assistée de Maître Frédéric B, avocat au barreau de Paris, EI629.

**INTIMEE**

**La SA SAICA FRANCE**  
**venant aux droits et obligations de la Société ROCHETTE CENPA ONDULE en**  
**la personne de son représentant légal**  
dont le siège social est  
[...] de Vinci Europarc  
33600 PESSAC,

représentée par la SCP MONIN-d'AURIAC de BRONS, avoués à la Cour,  
assistée de Maître Jacques A, Avocat au Barreau de Paris W07.

### **COMPOSITION DE LA COUR :**

L'affaire, après rapport oral prévu par l'article 31 du décret n°205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 10 mars 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame PEZARD, président,  
Madame REGNIEZ, conseiller,  
Monsieur MARCUS, conseiller,  
qui en ont délibéré.

**GREFFIER,** lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

### **ARRÊT :**

- contradictoire.
- prononcé en audience publique par Madame PEZARD, président.
- signé par Madame PEZARD, président et par L.MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie d'un appel interjeté par les sociétés OTOR SA, OTOR VELIN SA et OTOR NORMANDIE SA (ci-après désignées sous le nom de sociétés OTOR) à rencontre d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 7 février 2003 dans un litige les opposant à la société ROCHETTE CENPA ONDULE, (actuellement SAICA FRANCE SA, à la suite d'une fusion).

Il sera rappelé que la société OTOR est titulaire d'un brevet français n°91 09881 déposé à l'INPI le 2 août 1991 relatif à un "emballage en carton gerbable". Les sociétés OTOR VELIN et OTOR NORMANDIE sont titulaires de contrats de licence de ce brevet inscrits au Registre National des Brevets le 2 février 1996.

Estimant que des emballages en carton gerbable fabriqués par la société ROCHETTE (SAICA) seraient la contrefaçon du brevet susvisé, les sociétés OTOR, après avoir fait pratiquer une saisie contrefaçon le 13 décembre 2000 dans les locaux de l'usine de la société ROCHETTE, ont fait assigner cette société, par acte du 26 décembre 2000 devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet, pour obtenir, outre des mesures d'interdiction, de publication, paiement de dommages et intérêts ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société ROCHETTE avait conclu à la nullité des revendications pour défaut de nouveauté et, subsidiairement, pour défaut d'activité inventive.

Par le jugement entrepris, le tribunal a :

- prononcé la nullité des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet français n°91.09.881, (retenant le défaut d'activité inventive),
- dit que la présente décision, une fois définitive, sera transmise à l'INPI pour être transcrite au Registre National des Brevets,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum les sociétés OTOR à verser à la société ROCHETTE la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par leurs écritures du 2 mars 2006, les sociétés OTOR invitent la cour à :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :
  - \* déclaré recevable la société ROCHETTE dans sa demande en nullité des revendications 1 et 3 à 6 du brevet n° 91 09881,
  - \* déclaré bien fondée la société ROCHETTE en sa demande en nullité des revendications 1 et 3 à 6 du brevet n° 91 09881,
  - \* jugé les revendications 1 et 3 à 6 du brevet n°91 0 9881 nulles pour défaut d'activité inventive,
  - \* débouté les sociétés OTOR de leurs demandes,
  - \* condamné les sociétés OTOR aux dépens ainsi qu'à payer à la société ROCHETTE la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nouvelles les revendications 1 et 3 à 6 du brevet n°91 09881,
- statuant à nouveau :
  - \* déclarer les revendications 1 et 3 à 6 du brevet n°91 09881 valides,
  - \* dire que la société SAICA aux droits de la société ROCHETTE en ayant fabriqué, offerte à la vente, vendu sur le territoire français des "flans" reproduisant les caractéristiques essentielles des revendications 1 et 3 à 6 d'emballages et de "flans" du brevet n°91 09881 dont la société OTOR est titulaire et propriétaire et dont les sociétés OTOR VELIN et OTOR NORMANDIE sont licenciées, a commis et commet des actes de contrefaçon du dit brevet, délits prévus et réprimés par les articles L. 615-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
  - \* faire défense à la société SAICA de fabriquer, de vendre, de proposer à la vente, de détenir sur le territoire français des "flans" reproduisant les caractéristiques susvisées, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 300 euros par "flan" contrefaisant identifié à compter de la signification de la décision à intervenir,
  - \* dire que la cour sera compétente pour ordonner la liquidation des astreintes,
  - \* ordonner la destruction aux frais de la société ROCHETTE des "flans" contrefaisants qui se trouveront en possession de la société ROCHETTE à la date de la décision à intervenir,
  - \* condamner la société SAICA à réparer le préjudice causé par elle aux sociétés OTOR pour les faits de contrefaçon non prescrits au jour de l'assignation et ceux commis jusqu'au jour de la décision définitive à intervenir,
  - \* condamner la société SAICA à verser aux sociétés OTOR la somme provisionnelle de 100 000 euros chacune en réparation des actes de contrefaçon qui ont été commis à leur préjudice,

\* nommer un expert afin d'apporter tout élément utile à la détermination de l'entier préjudice subi par les sociétés OTOR et notamment requérir tout renseignement et consulter toute comptabilité, correspondance et archives de la société SAICA et à entendre les parties en leurs dire et explications,

\* autoriser la publication en entier ou par extraits de l'arrêt dans cinq journaux ou périodiques, au choix des sociétés OTOR et aux frais exclusifs de la société SAICA pour un montant qui ne saurait être inférieur à 5000 euros HT par insertion, sans que ce montant ne soit pris comme limitatif pour une telle publication, et ce, si besoin est, à titre de dommages et intérêts complémentaires,

\* débouter la société SAICA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

\* condamner la société SAICA à verser aux sociétés OTOR la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

\* condamner la société SAICA aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Maître TEYTAUD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Par écritures du 2 mars 2006, la société SAICA prie la cour de :

- déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les sociétés OTOR en leur appel,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulles les revendications 1 et 3 à 6 du brevet 91 09 881 et y ajoutant,
- dire que la revendication 1 est nulle pour défaut de nouveauté,
- condamner in solidum les sociétés OTOR au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont le montant sera recouvré par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

### **SUR CE, LA COUR :**

Considérant que la portée du brevet telle qu'exposée par les premiers juges n'est pas contestée; qu'il sera seulement rappelé que le brevet est relatif à un emballage en carton en forme de boîte ouverte permettant le gerbage et a pour but de permettre un meilleur centrage, d'éviter des chutes et de permettre un usage de l'emballage en couvercle, transformant ainsi la boîte ouverte en boîte fermée ;

Considérant que les revendications opposées à la société ROCHETTE sont les suivantes :

*"Revendication 1 : emballage (1) de carton ou analogue en forme de boîte ouverte comprenant:*

- *un fond (2) bordé par deux côtés longitudinaux (3, 4) et par un premier et un second côté transversal (5, 6), chacun de ces quatre côtés (3, 4, 5, 6) étant respectivement relié au fond (2) par une ligne de pliage (7, 8, 9, 10), les lignes de pliage (9, 10) des côtés transversaux (5, 6) comportant respectivement au moins un*

*premier ou second évidement de gerbage (17, 18, 19, 20), ces premiers ou seconds évidements de gerbage (17, 18, 19, 20) étant aptes à recevoir simultanément et respectivement une première et une seconde excroissance de gerbage (15B, 16B) d'un second emballage (1B) identique audit emballage (1) sur lequel peut se gerber ledit emballage et*

*- deux paires de volets (3.5, 4.5, 3.6, 4.6), chacune étant apte à s'appliquer respectivement sur l'un des côtés transversaux (5, 6) et chaque volet (3.5, 4.5, 3.6, 4.6) étant relié en bout d'un côté longitudinal (3, 4) ou transversal (5, 6) par une ligne de pliage (11, 12, 13, 14) sensiblement orthogonale à celle (7, 8, 9, 10) reliant le côté concerné (3, 4, 5, 6) au fond (2), lesdits volets (3.5, 4.5, 3.6, 4.6) comportant des premières et secondes encoches de gerbage (21, 29, 30, 31, 22, 32) aptes à autoriser le passage, au travers du dit fond (2), des dites première et seconde excroissance de gerbage (15B, 16B) d'un second emballage (1B), au moins un volet de chaque paire (3.5, 4.5, 3.6, 4.6) comportant au moins une première ou une seconde excroissance de gerbage (15, 16) caractérisé en ce que lesdites première et seconde excroissance de gerbage (15,16) sont décalées transversalement l'une par rapport à l'autre. "*

*Revendication 3 : emballage (1) selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'une des dites première ou seconde excroissance de gerbage (15,16) est décentrée transversalement tandis que l'autre (16, 15) est décentrée d'autant dans le sens opposé.*

*Revendication 4 : emballage (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'au moins un volet, parmi chaque dite paire de volets (3.5, 4.5, 3.6, 4.6) comporte au moins une échancrure (15 e, 16e), ces échancrures (15e, 16e) étant aptes à recevoir simultanément l'une ou l'autre des dites première et seconde excroissance de gerbage (15 B, 16 b) d'un second emballage (1B) semblable monté face-à-face avec ledit emballage (1).*

*Revendication 5 : emballage (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il présente une section transversale trapézoïdale.*

*Revendication 6 : emballage (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il est réalisé en carton ondulé. "*

Considérant que les sociétés appelantes demandent la confirmation du jugement qui a rejeté le défaut de nouveauté, mais font grief aux premiers juges d'avoir annulé les revendications opposées pour défaut d'activité inventive, en isolant le préambule de la partie caractérisante alors qu'une "revendication s'interprète comme un tout indissociable, le préambule et la partie caractérisante, pour la revendication principale, complété des parties caractérisantes des sous-revendications, pour les revendications dépendantes, devant être pris et compris en combinaison les uns avec les autres, sans que la séparation entre eux ne puisse être utilisée pour fragiliser la brevetabilité de l'ensemble " ;

Qu'elles exposent que, "compte tenu de l'importance pour la société OTOR des caractéristiques décrites dans la revendication 4, et pour ne pas disperser son argumentation, il ne sera pas examiné les revendications 1 et 3 isolément mais la combinaison, d'un seul bloc du contenu des revendications 1,3 et 4, sans discrimination" ;

Considérant que la cour ne peut suivre les appelantes dans leur raisonnement d'analyse globale, étant rappelé que chaque revendication définit, conformément aux dispositions de l'article R 612-11 du Code de la propriété intellectuelle, les caractéristiques protégeables appliquées à l'objet, dans ses caractéristiques techniques connues, défini dans le préambule, qui appartient au domaine public ; que le tribunal a donc de manière pertinente procédé à une appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, revendication par revendication ;

Considérant qu'en premier lieu, la société ROCHETTE soutient que la revendication 1 est dénuée de toute nouveauté au regard du brevet US CHAFFERS déposé le 17 mai 1983, relatif à un emballage de même type, dont les volets comportent 2 encoches de gerbage aptes à autoriser le passage, au travers du fond, des excroissances de gerbage d'un second emballage ; que, selon elle, prévoir quatre encoches au lieu de deux ne suffit pas pour prétendre échapper à cette antériorité, ce détail étant insignifiant, ce que reconnaît le breveté qui prévoit qu'au moins un volet de chaque paire (3.5,4.5,3.6 et 4.6) comporte au moins une première ou une seconde excroissance de gerbage (15, 16) c'est à dire qu'un volet minimum de chaque paire comporte au moins une première ou une seconde excroissance de gerbage, destinée à coopérer avec les encoches de gerbage ;

Qu'elle en déduit qu'il n'est pas nécessaire de prévoir quatre excroissances de gerbage pour obtenir le but recherché ;

Qu'elle ajoute que les sociétés OTOR ne peuvent invoquer l'existence d'encoches qui, selon le breveté, serait une caractéristique essentielle de cette revendication, encoches nécessaires pour permettre la constitution d'une boîte fermée, ces encoches n'étant pas une caractéristique de la revendication 1 mais de la revendication 4 ;

Considérant, cela exposé, que comme l'a rappelé le tribunal, pour détruire la nouveauté d'une revendication, l'antériorité doit divulguer les mêmes moyens, agencés de la même façon, remplissant chacun les mêmes fonctions au sein de l'ensemble, pour obtenir les mêmes résultats;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'objet du brevet CHAFFERS est identique à celui exposé au préambule de la revendication 1 ; qu'il enseigne seulement une excroissance sur chaque paire de volets et non pas sur chaque volet ; que, toutefois, le brevet OTOR ne prévoit pas de manière exclusive pour parvenir à l'invention une excroissance sur chaque volet ; que l'existence de quatre encoches sur les volets n'est pas définie dans cette revendication ;

Considérant que la caractéristique de la revendication 1 précise seulement que les première et seconde excroissances de gerbage (15 et 16) sont décalées transversalement l'une par rapport à l'autre ; que l'antériorité CHAFFERS montre clairement dans les figures 8,10, 11 et 12 que les excroissances sont décalées transversalement l'une par rapport à l'autre ; que s'agissant d'un moyen connu appliqué à une structure connue, dans des fonctions identiques (en l'occurrence assurer l'emboîtement) pour assurer un résultat identique (assurer le gerbage, la position tête-bêche n'étant pas définie dans son moyen), la revendication 1 est dénuée de nouveauté ; qu'elle sera en conséquence annulée sur ce fondement ;

Considérant que les appelantes ne contestent pas autrement la décision des premiers juges qui a annulé la revendication 3 pour défaut d'activité inventive, qu' en opposant qu' elle doit être analysée en combinaison avec les revendications 1 et 4, le jugement sera confirmé en ce qu'il a été retenu que le document CHAFFERS antériorisait cette revendication dès lors qu'il révélait que la première excroissance était décentrée transversalement tandis que l'autre était décentrée transversalement d'autant dans le sens opposé ;

Considérant que pour contester le défaut d'activité inventive de la revendication 4, les sociétés OTOR soutiennent que prise en combinaison avec les revendications 1 et 3, la caractéristique définie dans la revendication 4 permet de parvenir à l'invention qui consiste à utiliser un carton d'emballage non seulement en position ouverte mais également de l'utiliser comme élément de fermeture sur un carton identique du fait de l'échancrure sur le volet qui permet de recevoir l'excroissance de gerbage d'un autre emballage, encoches et excroissances décalées qui permettent le montage tête-bêche ;

Que, selon elles, contrairement à ce qu'a dit le tribunal, il n'était pas évident de réaliser cette invention ; qu'il fallait surmonter les difficultés liées, d'une part, au risque de glissement d'un jeu d'emballage double l'un sur l'autre, et d'autre part, au remplissage de ce type de produit ; que le risque de glissement dans le plan est évité car les emballages sont maintenus sur le côté par d'autres boîtes empilées mais décalées dans le plan, lors de la palettisation et que ces caractéristiques permettent également de faciliter la fabrication en utilisant un seul type de plan;

Qu'aucun document n'enseigne l'idée de prévoir des emballages qui vont tantôt pouvoir être utilisés pour être empilés dans un sens, c'est à dire l'un sur l'autre, tantôt pour être empilés dans l'autre sens, c'est à dire tête-bêche ;

Mais considérant que le tribunal, par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par l'argumentation en appel des sociétés OTOR, a, analysant la caractéristique de la revendication 4 prise en combinaison avec les éléments énumérés dans le préambule de la revendication 1 ainsi que ceux énoncés dans les revendications 1 et 3 annulées, retenu que l'échancrure dans le volet latéral permettant la position tête-bêche n'était qu'une simple mesure d'exécution qui découlait avec évidence pour l'homme du métier de l'art antérieur et notamment du brevet CHEFFERS, qui certes n'avait pas envisagé cette possibilité d'usage du même emballage en couvercle mais à partir duquel l'homme du métier, qui voyait un intérêt à un tel usage, pouvait adapter cet emballage du fait du décalage des excroissances et de la création d'encoches dans les volets également en décalage de manière à permettre l'emboîtement en tête-bêche ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la revendication 4 pour défaut d'activité inventive ;

Considérant que pour la caractéristique de la revendication 5 qui porte sur un emballage présentant une section transversale trapézoïdale, les sociétés OTOR soutiennent que, contrairement à ce qu'a dit le tribunal, il n'était pas évident de combiner une boîte à couvercle (du type de celui du brevet US 4 383 636 figures 8 et 10) qui, structurellement, ne peut qu'être de section rectangulaire, avec un emballage à section trapézoïdale, comme l'emballage à tenon central (EP 0326 451, figure 1), à rabats de couvercle (FR 2 615 822, figure 6) ou à emboîtement (GB 2 086 352, figure 3), document non traduit au surplus et qui devra être de ce fait rejeté ;

Mais considérant que le tribunal a exactement dit qu'au regard du brevet européen 0326 451 déposé le 12 janvier 1989 qui révélait des emballages de forme trapézoïdale superposables comportant des excroissances servant de téton de gerbage et de la figure 1 du brevet n°2 086 352 (qui bien que non traduit est pertinent dans ses figures) qui montre également un emballage de forme trapézoïdale, il n'existait pas d'activité inventive à adapter cette forme trapézoïdale à l'emballage en cause tel que défini dans sa structure dans les revendications 1, 3 et 4 annulées; que le jugement sera confirmé ;

Considérant que le jugement sera également confirmé en ce que la revendication 6 a été annulée pour défaut d'activité inventive dès lors qu'il est constant et non contesté que les emballages en carton ondulé sont connus ;

Considérant que compte tenu de l'annulation des revendications invoquées, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé des demandes en contrefaçon ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société SAICA une somme complémentaire de 6 000 euros pour les frais d'appel non compris dans les dépens.

#### **PAR CES MOTIFS :**

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la revendication 1 pour défaut d'activité inventive ;

Réformant de ce chef et ajoutant,

Prononce la nullité de la revendication 1 du brevet n°91 09 881 pour défaut de nouveauté ;

Condamne in solidum les sociétés OTOR, OTOR VELIN et OTOR NORMANDIE à payer à la société SAICA FRANCE SA la somme complémentaire de 6000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne in solidum les sociétés OTOR, OTOR VELIN et OTOR NORMANDIE aux entiers dépens ;

Autorise la SCP MONIN, d'AURIAC de BRONS, avoués, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.