

La société de droit luxembourgeois COBRA TRADE S.A., société holding d'un groupe spécialisé dans la fabrication et la distribution d'accessoires pour l'industrie de la mode, de l'habillement, de la chaussure et de la maroquinerie, est titulaire d'un brevet européen désignant la France déposé le 14 octobre 1996 sous priorité de deux brevets italiens n° PD950087 U et n° PD960013 U, délivré le 15 mars 2000 sous le numéro EP 0 855 865 B1 et intitulé " BOUTON-PRESSION ".

Suivant contrat en date du 21 janvier 2000 inscrit le 18 novembre 2004, au Registre National des Brevets, elle a concédé à la société de droit italien COBRA S.R.L. une licence d'exploitation dudit brevet.

Ayant constaté que lors du salon MOD'AMONT se déroulant au Parc des Expositions de VILLEPINTE, la société de droit italien BOTTONIFICIO B.A.P. SPA et la société MORITO FRANCE exposaient et offraient à la vente sur leurs stands des articles reproduisant, selon elle, les caractéristiques de " l'invention décrite par le brevet, la société COBRA S.R.L., après y avoir été autorisée, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur lesdits stands les 26 et 27 février 2004.

Par actes d'huissier en date du 08 mars 2004, la société COBRA S.R.L. et la société COBRA TRADE S.A. ont fait assigner la société BOTTONIFICIO BAP SPA et la société MORITO E.U.R.L. devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1 à 11 du brevet n° EP 0855865 B1 et en concurrence déloyale, pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.500,00 euros par infraction constatée, de confiscation et de publication d'usage, la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer la somme provisionnelle de 500.000,00 euros à valoir sur l'indemnité due au titre des actes de contrefaçon à fixer à dire d'expert, ainsi que la somme de 150.000,00 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et celle de 20.000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La société COBRA S.R.L. et la société COBRA TRADE S.A. ayant constaté que la société BOTTONIFICIO BAP SPA tenait un stand au salon MOD'AMONT automne/hiver 2005/2006 se tenant du 21 au 24 septembre 2004 au Parc des Expositions de VILLEPINTE, elles ont fait dresser un constat de commande le 23 septembre 2004.

Par jugement avant dire droit rendu le 15 avril 2005, le Tribunal de céans a d'une part annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés à la requête de la société COBRA S.R.L. les 26 et 27 février 2004 ainsi que les actes subséquents et en conséquence ordonné la mainlevée des saisies réelles et la restitution aux sociétés défenderesses des objets et documents respectivement saisis, et d'autre part annulé le procès-verbal de constat dressé le 26 février 2004 par Maître Nicole B, Huissier de Justice associé à BOBIGNY, à la requête de la société COBRA S.R.L. et en conséquence écarté des débats ce constat communiqué par les demanderesses sous le numéro 7.

La société COBRA TRADE S.A., après y avoir été autorisée suivant ordonnance en date du 14 juin 2005, a fait procéder les 17 et 28 juin 2005 au greffe des scellés du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY à la saisie réelle des produits ayant fait l'objet des saisies contrefaçon des 26 et 27 février 2004 et à leur description.

Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 14 septembre 2006, la société COBRA TRADE S.A. et la société COBRA SPA, venant aux droits de la société COBRA S.R.L., après avoir répondu aux arguments soulevés en défense, ont repris l'ensemble de leurs demandes.

Dans ses dernières écritures en date du 30 mai 2006, la société BOTTONIFICIO BAP SPA conclut à la nullité des revendications 1 à 11 du brevet n° EP 0855865 B1 pour défaut d'activité inventive et au débouté des sociétés COBRA de l'ensemble de leurs demandes tant au titre de la contrefaçon qu'au titre de la concurrence déloyale. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de chacune des sociétés demandereses à lui payer la somme de 20.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que leur condamnation solidaire aux entiers dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 mai 2006, la société MORITO E.U.R.L. conclut à la nullité des revendications 1 à 11 de la partie française du brevet n° EP 0855865 B1 pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive et au débouté des sociétés COBRA de l'ensemble de leurs demandes.

A titre reconventionnel, elle demande au Tribunal de condamner la société COBRA SPA, venant aux droits de COBRA S.R.L., et la société COBRA TRADE S.A. à payer chacune une amende civile d'un montant de 3.000,00 euros pour procédure abusive et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais avancés des défenderesses pour un montant maximal de 4.500,00 euros H.T. par publication, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2006.

I - Sur la portée du brevet EP 0 855 865 B1

Attendu que l'invention brevetée concerne " un bouton-pression " ;

Que la partie descriptive rappelle que les boutons-pression classiques sont constitués par une partie mâle qui s'accouple d'une manière amovible avec une partie femelle, que la partie femelle comprend un corps creux muni d'ouvertures pour l'insertion de la partie mâle et des moyens d'accrochage sur le tissu et que la gorge circonférentielle formée dans le corps creux reçoit de manière lâche un anneau élastique fendu en matière métallique qui est l'élément servant réellement à retenir la partie mâle en s'élargissant pour permettre d'accéder à l'extrémité d'accrochage de la partie mâle, puis en se fermant au niveau d'une rainure circonférentielle formée dans ladite partie mâle ;

Qu'il est précisé que l'un des principaux inconvénients de cette solution est que l'espace entre la gorge formée dans le corps métallique et l'anneau fendu, métallique lui aussi, permet à cet anneau de bouger et de produire ainsi des bruits désagréables lorsque le bouton-pression est dans la configuration ouverte ;

Qu'il est indiqué que le principal objectif de l'invention est de supprimer cet inconvénient en éliminant d'une manière sensiblement nette le problème des cliquetis métalliques et, de toute manière, de tout bruit provoqué par des pièces qui s'entrechoquent dans n'importe quel état du bouton-pression ;

Qu'elle vise également à réaliser un bouton-pression dont les coûts soient concurrentiels par rapport aux boutons-pression classiques, qui puisse être facilement fabriqué en grande

série, qui présente une structure simple ne nécessitant pas d'opérations d'usinage particulières ni l'utilisation d'équipements complexes, qui puisse facilement être adapté aux diverses exigences esthétiques des domaines d'application les plus divers et dont la fonctionnalité soit concurrentielle par rapport aux boutons-pression classiques, sans nécessiter de la part de l'utilisateur des efforts physiques particuliers pour le fermer et l'ouvrir ;

Que la partie descriptive développe en outre le mode de réalisation de l'invention à l'aide des dessins en annexe, étant précisé que seules la figure 7 et les figures 9 à 14 incluse font partie de l'invention.

Attendu que le brevet se compose à cette fin de onze revendications toutes directement ou indirectement dépendantes de la première ainsi libellée :

" 1. Bouton-pression comportant une partie femelle (317) à laquelle une extrémité (318) d'une partie mâle (330) est ancrée dans une configuration fermée en forçant avec déformation élastique un anneau (311 ; 411) qui est reçu dans une gorge circonférentielle (316) formée à l'intérieur de ladite partie femelle (317), ledit anneau (311 ; 411) étant fermé et étant constitué d'un matériau élastomère, caractérisé en ce que ledit anneau est conformé avec une pluralité de portions en saillie (315 ; 415) adaptées pour reposer contre la gorge circonférentielle (316) formée à l'intérieur de ladite partie femelle (317) dans laquelle ledit anneau est reçu. " ;

Que pour les revendications 2 à 11, il est renvoyé expressément au texte et à la traduction du brevet EP 0 855 865 B1 produits par les sociétés demanderessees en pièces 2 et 3.

II - Sur la validité du brevet

- Sur la nouveauté

Attendu que pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ;

Que pour contester la nouveauté des revendications 1, 4 et 5 du brevet EP 0 855 865 B1, la société MORITO E.U.R.L. oppose le brevet français n° 1 597 718 délivré le 29 juin 1970 qui divulgue un bouton-pression comprenant comme caractéristique essentielle un " ressort annulaire, qui est réalisé en matière synthétique élastique, (qui) forme un corps fermé, sans ligne de joint " (page 2, lignes 26-27) et précise que " la position prise par les ressorts sur la périphérie de la surface de fermeture de l'élément mâle est partout la même, étant donné que, d'une part, les ressorts annulaires fabriqués, par le procédé de moulage par injection, en matière synthétique, conservent toujours leur forme circulaire exacte et que, d'autre part l'anneau circulaire, grâce à sa configuration fermée unitaire, s'évase toujours radialement, de la même manière uniforme sur tout son pourtour, lors de l'écartement, de sorte qu'après cet écartement, l'anneau conserve toujours sa forme circulaire exacte " (page 2, lignes 36-41 et page 3, ligne 1) ;

Que ce document indique que " l'invention n'est nullement limitée par le mode d'exécution décrit et représenté, qui n'est donné qu'à titre d'exemple " et que " c'est ainsi que le ressort annulaire sans ligne de joint, au lieu de présenter la forme d'un cercle, peut être prévu ovale, ou présenter une forme comportant des étranglements " (page 4, lignes 38-41 et page 5, lignes 1-2) ;

Que la société MORITO E.U.R.L. fait valoir que le document FR-A-1 597 718 contient

l'ensemble des caractéristiques des revendications 1, 4 et 5 du brevet en cause, en ce que d'une part son enseignement ne se limite pas à un anneau circulaire, mais s'étend à un anneau ovale et un anneau présentant des étranglements, c'est-à-dire à un anneau présentant des portions en saillie caractéristique de la revendication 1, et en ce que d'autre part la partie femelle telle que décrite par ledit document présente une structure identique à celle contenue aux revendications 4 et 5 ;

Que cependant, elle ne saurait valablement prétendre qu'un anneau ovale présente deux portions en saillie, une telle forme géométrique excluant par essence l'existence de saillies, et ce quelle que soit la méthode utilisée pour les identifier ;

Qu'en outre, la divulgation générique par le document FR-A-1 597 718 d'un anneau présentant des étranglements ne détruit pas, en l'absence de toute précision quant à la forme et la nature desdits étranglements, la nouveauté d'un exemple spécifique relevant de cette divulgation, à savoir un anneau présentant des portions en saillie adaptées pour reposer contre la gorge circonférentielle formée à l'intérieur de la partie femelle dans laquelle ledit anneau est reçu.

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la conformation de l'anneau avec une pluralité de portions en saillie telle que revendiquée dans le brevet en cause n'est pas divulguée par le document FR-A-1 597 718, celui-ci ne pouvant dès lors être retenu comme une antériorité de toutes pièces ;

Qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner le moyen tiré du défaut de nouveauté des revendications 4 et 5, directement dépendantes de la première revendication.

- Sur l'activité inventive

Attendu qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ;

Que les sociétés défenderesses font valoir que les revendications 1 à 11 du brevet EP 0 855 865 B1 sont dépourvues d'activité inventive dans la mesure où l'effet technique sur lequel s'appuie le breveté pour justifier l'activité inventive n'est pas décrit ni suggéré dans la demande de brevet telle que déposée et au regard des documents FR-A-1 597 718, WO-A-89 02230, GB-A-724 609 et IT-A-1 204 799 (ou GB-A-2 171446).

Attendu que les documents FR-A-1 597 718 et GB-A-724 609 divulguent l'un et l'autre un bouton-pression comprenant un ressort ayant la forme d'un anneau continu et ininterrompu, mais précisent que le ressort peut également présenter une forme " ovale ou présenter une forme comportant des étranglements " (FR-A-1 597718, page 5, lignes 1-2) ou que " d'autres formes telles qu'ovales ou polygonales peuvent être utilisées " (Traduction GB-A-724 609, page 2, colonne de gauche, lignes 22-24) ;

Que le document WO-A-89 02230 enseigne, ainsi qu'il résulte de la figure 14, de ménager sur l'anneau une nervure circonférentielle (82) disposée de façon médiane et permettant de verrouiller l'anneau dans le récepteur (84), une telle nervure pouvant être considérée comme une portion en saillie ;

Que cependant, si ces documents permettent à l'homme du métier, défini ici comme étant un spécialiste de la conception et de la fabrication des boutons-pression, de savoir que le ressort peut avoir une forme circulaire, ovale ou avec étranglements, ou qu'il peut présenter une portion en saillie, ils ne le conduisent pas comme le soutiennent justement les parties demanderesses à conformer un anneau avec une pluralité de portions en saillie adaptées pour reposer contre la gorge circonférentielle formée à l'intérieur de la partie

femelle dans laquelle ledit anneau est reçu.

Attendu que le document IT-A-1 204 799 (ou GB-A-2 171 446) divulgue un élément femelle pour un bouton-pression comprenant un corps femelle dans lequel s'emboîte une tête d'emboîtement d'un corps mâle et un corps de gaine dans lequel est supporté ce corps femelle, la partie de maintien et la partie convexe d'emboîtement étant formées dans une seule pièce de résine synthétique et élastique et constituant l'anneau ;

Que ce document enseigne de multiples formes pour l'anneau ainsi qu'il résulte des figures 3, 5, 8A et 8B, 9, 10A, 10F, 11A à 11C, 12A et 12B, et notamment indique que la partie convexe d'emboîtement peut être " constituée de parties d'arrêt 112 qui sont formées par division au moyen de trois rainures radiales 114 " (traduction GB-A-2 171 446, page 10, lignes 22-24) et précise qu' " en modifiant, convenablement le profil en plan ou le profil de coupe transversale de la partie convexe d'emboîtement, son épaisseur ou le nombre de rainures, on peut en modifier la force du ressort " (traduction GB-A-2 171 446, page 12, lignes 19-22) ;

Que l'homme du métier tel que ci-dessus défini est amené à partir des enseignements du document IT-A-1 204 799 (ou GB-A-2 171 446) à concevoir un anneau présentant une pluralité de portions en saillie caractéristique de la revendication 1 du brevet EP 0 855 865 B1 qui, à défaut d'effet technique attaché, est donc dépourvue d'activité inventive. Attendu que les revendications dépendantes 2 à 11 du brevet EP 0 855 865 B1 n'impliquent pas plus d'activité inventive ;

Qu'en effet, les revendications 2 et 3, qui précisent que l'anneau présente une section en forme de D, la portion incurvée de la section étant dirigée vers l'intérieur et la portion plate étant dirigée vers l'extérieur, sont dépourvues d'activité inventive, le document GB-A-724 609 proposant des sections ovales ou polygonales et le document WO-A-8902230 proposant un anneau présentant une section en forme de D ;

Que les revendications 4 et 5 indiquent que l'anneau est verrouillé à l'intérieur de la gorge au niveau de la région annulaire formant dans la partie femelle une ouverture d'accès pour la partie mâle du bouton-pression ;

Qu'une telle configuration est déjà enseignée dans les documents GB-A-724 609 (figure 2) et GB-A-2 171 446 (figures 1 à 5) ;

Que les revendications 6 et 7 portent sur le fait que les portions en saillie de l'anneau sont des coins définis dans le périmètre extérieur et intérieur de l'anneau et ne font dès lors preuve d'aucune activité inventive, la présence de portions en saillie sur l'anneau impliquant en elle-même nécessairement la présence de coins à l'intérieur et à l'extérieur de l'anneau ;

Que la revendication 8 ne fait que reprendre, en les combinant, les revendications 6 et 7 ;

Que les revendications 9 et 11 indiquent l'une et l'autre que les périmètres intérieur et extérieur de l'anneau sont hexagonaux ;

Que cependant, dès lors que l'homme du métier est amené à partir des enseignements du document IT-A-1 204 799 (ou GB-A-2 171 446) à concevoir un anneau présentant une pluralité de portions en saillie, le choix du nombre de côtés ressort d'une opération de routine et n'implique en lui-même aucune activité inventive ;

Qu'enfin, la revendication 10 précise que l'anneau repose dans la gorge de la partie femelle " uniquement avec les saillies qui s'étendent radialement aux coins du périmètre dudit anneau " ;

Qu'une telle revendication est dépourvue d'activité inventive en ce qu'elle n'est que la

conséquence de la forme hexagonale de l'anneau.

Attendu que les antériorités suscitées sont en elles-mêmes suffisantes à détruire l'activité inventive des revendications 1 à 11 du brevet EP 0 855 865 B sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'effet technique invoqué dans le cadre de la présente instance, à savoir la réduction de la force nécessaire pour insérer la partie mâle dans la partie femelle, résulte ou non dudit brevet, et ce dans la mesure où un tel effet paraît évident pour l'homme du métier qui a la connaissance d'un anneau présentant des portions en saillie.

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la partie française du brevet EP 0 855 865 B1 pour défaut d'activité inventive ;

Que la société COBRA SPA, venant aux droits de COBRA S.R.L., et la société COBRA TRADE S.A. ne pourront donc qu'être déboutées de l'ensemble de leurs demandes.

III - Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Qu'en l'espèce, faute pour la société MORITO E.U.R.L. de démontrer le caractère abusif de l'action engagée par la société COBRA SPA, venant aux droits de COBRA S.R.L., et la société COBRA TRADE S.A., elle sera déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de ces dernières au paiement d'une amende civile ainsi que de dommages-intérêts.

IV - Sur la demande reconventionnelle de publication

Attendu que la société MORITO E.U.R.L. invoque à l'appui de sa demande le préjudice qu'elle-même aurait subi du fait de la publicité de la saisie-contrefaçon réalisée sur ses stands d'exposition ;

Que cependant elle ne rapporte pas la preuve de la nature et de l'étendue de ce prétendu préjudice ;

Qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

V - Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société COBRA SPA, venant aux droits de COBRA S.R.L., et la société COBRA TRADE S.A., partie perdante, aux dépens de la présente instance ;

Qu'en outre, elles doivent être condamnées à verser à la société BOTTONIFICIO BAP SPA d'une part et à la société MORITO E.U.R.L. d'autre part une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 6.000,00 euros.

Attendu que les circonstances de l'espèce ne justifient pas le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- PRONONCE la nullité de la partie française du brevet européen EP 0 855 865 B1 pour défaut d'activité inventive ;

- DEBOUTE la société COBRA SPA, venant aux droits de COBRA S.R.L., et la société

- COBRA TRADE S.A. de l'ensemble de leurs demandes ;
- DEBOUTE la société MORITO E.U.R.L. de ses demandes reconventionnelles ;
 - CONDAMNE la société COBRA SPA, venant aux droits de COBRA S.R.L., et la société COBRA TRADE S.A. à payer à la société BOTTONIFICIO BAP SPA d'une part et à la société MORITO E.U.R.L. d'autre part la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
 - CONDAMNE la société COBRA SPA, venant aux droits de COBRA S.R.L., et la société COBRA TRADE S.A. aux dépens, qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
 - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.