

FAITS ET PROCEDURE

La Société S.A.A.A.(Système d'Automatisation d'Alarmes Automatiques) a déposé à l'INPI le 19 juin 1997 un brevet concernant un "présentoir antivol pour article de démonstration" et a obtenu la délivrance du brevet sous le n° FR 97 07 666 le 3 septembre 1999.

Ce brevet concerne un présentoir antivol pour article de démonstration comprenant un support pour cet article et un enrouleur pour un fil électrique relié d'une part à un détecteur destiné à être fixé sur l'article et d'autre part à une centrale d'alarme, ledit enrouleur étant placé de manière amovible dans le support, ainsi que cela ressort de la revendication 1, cette amovibilité constituant sans conteste la nouveauté essentielle du produit protégé.

Informée de ce qu'un centre commercial HYPER U situé à Mayenne utiliserait aux fins de protection, dans ses installations, des présentoirs sécurisés présentant des similitudes dans leur fonctionnement et leur forme avec le produit protégé par son propre brevet, et autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Laval du 26 juillet 2000, la Société S.A.A.A a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 17 août 2000 par Me S, Huissier de justice à Laval, accompagné de M. V Jacques, responsable logistique de la Société S.A.A.A., au magasin HYPER U et, constatant la présence de 10 présentoirs sécurisés, a procédé à la saisie nouvelle de deux de ces présentoirs et s'est fait remettre la facture concernant ces présentoirs, émise par la société S.E.D. et datée du 30 septembre 1999.

Soutenant que la société S.E.D. s'est rendue coupable de contrefaçon du brevet n°9707666, ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice, la Société S.A.A.A l'a assignée devant ce tribunal par acte du 30 août 2000, sur le fondement des articles L613-3 et 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 et suivants du Code Civil

Aux termes de ses dernières écritures du 17 octobre 2001, la Société S.A.A.A. concluant à la validité de son brevet, demande au tribunal de dire que la société S.E.D s'est rendue coupable de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire, et en conséquence de :

- "condamner la société S.E.D à verser à la Société S.A.A.A. à titre provisionnel, la somme de 500 000 F pour atteinte à son droit de brevet et concurrence déloyale
- désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de réunir les parties, d'entendre tout sachant, de se faire communiquer toute pièce utile afin de déterminer l'entier préjudice subi par la Société S.A.A.A. au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,
- interdire à la société S.E.D toute mise en vente et tout usage de tout présentoir antivol protégé par le brevet détenu par la Société S.A.A.A. sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir
- ordonner, à titre de compléments de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans deux journaux au choix de la Société S.A.A.A. Et aux frais de la société S.E.D sans que le coût total des dites insertions n'excède la somme de 30 000 F hors taxe

par insertion

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
 - condamner la société S.E.D à verser à la société S.A.A.A. la somme de 20 000 F en application de l'article 700 du NCPC
- condamner la société S.E.D en tous les dépens, y compris les frais relatifs à la saisie-contrefaçon"

La Société S.A.A.A. s'oppose en premier lieu à la contestation de la validité du brevet en cause formulée par la société S.E.D et fondée sur la divulgation prétendue, l'existence d'un brevet similaire déposé par elle-même un mois auparavant, et l'absence alléguée d'activité inventive

En réponse au premier moyen, elle soutient que la société S.E.D, à qui incombe la charge de prouver la divulgation antérieure au public qu'elle allègue, ne rapporte pas cette preuve, et fait valoir à cet égard que la première diffusion par fax du produit sommairement dessiné n'a eu lieu que le 17 juin 1997 soit 2 jours avant le dépôt du brevet et n'a été faite qu'aux membres de son propre réseau de distribution, parmi lesquels figurait jusqu'en 1998 la société S.E.D ; que ceux-ci étant tenus à une obligation de confidentialité à son égard, cette diffusion ne saurait être considérée comme étant faite "au public" visé par les dispositions de l'article 611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Elle conteste en second lieu l'antériorité alléguée de son propre brevet déposé le 6 mai 1997, lequel était relatif à un enrouleur pour fil spirale, et ne concernait aucunement la mise en oeuvre d'un présentoir amovible

Elle soutient donc que le brevet 9706666, par le caractère amovible de l'enrouleur, permettant d'associer la sécurité, la présentation et d'alléger les opérations techniques d'installation, fait preuve de nouveauté et d'activité inventive.

S'agissant de la contrefaçon, la Société S.A.A.A. fait valoir que le système contrefaisant est également pourvu d'un enrouleur amovible, puisqu'il a été possible à l'huissier, lors des opérations de saisie, de "l'ôter" dès lors que l'enrouleur était simplement collé sur le support (p.4 du constat), qu'il reproduit par ailleurs les caractéristiques essentielles du produit breveté.

S'agissant enfin de la concurrence déloyale, la Société S.A.A.A. rappelle que jusqu'au 31 octobre 1998, elle avait été liée à la société S.E.D par un contrat de distribution verbal, et qu'à ce titre la Société S.A.A.A S.E.D a pu bénéficier du know-how de son fournisseur, et a été informée du matériel construit par celui-ci et notamment de l'objet du brevet en cause ; que l'utilisation par la société S.E.D du know-how de son fournisseur aux fins de fabriquer et commercialiser des produits concurrents est constitutive d'actes de concurrence déloyale.

Enfin, la Société S.A.A.A. conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la société S.E.D, au motif que celle-ci ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la saisie-contrefaçon opérée chez un de ses clients.

S'agissant de son propre préjudice, la société S.A.A.A. sollicite la désignation d'un expert, aux fins, notamment de déterminer si la société S.E.D assure seulement la commercialisation des produits contrefaisants ou si, comme le pense la société demanderesse, elle en est également le producteur

La société S.E.D pour sa part conclut

- que le brevet FR 9706666 est nul pour défaut de nouveauté et à tout le moins d'activité inventive
- que la demande en condamnation de la société S.E.D pour acte de contrefaçon n'est pas fondée
- que la preuve de la contrefaçon qui lui est reprochée n'est pas établie
- que le préjudice dont se plaint la société S.A.A.A. n'est pas démontré, l'expert n'ayant pas à se substituer à la défaillance de l'une des parties pour rapporter les preuves qui lui incombent.

Elle fait valoir en substance que la divulgation du brevet a été accessible au public avant le dépôt du brevet ainsi qu'en attestent les devis relatifs au produit breveté, établis et adressés tant aux distributeurs et aux clients concernés dès le 21 mai 1997, et la présentation du produit par démonstration et envoi d'un schéma par fax le 17 juin 1997, sans mesure de protection ou mention de la confidentialité alléguée.

Elle se prévaut en second lieu de l'antériorité du brevet 97 05 589 déposé par la Société S.A.A.A. plus d'un mois avant la date de dépôt du brevet 97 07 666, et note à cet égard qu'en toutes hypothèses, si la société S.A.A.A. argue de l'amovibilité de l'enrouleur dans le produit prétendument contrefaisant elle ne pourra désormais plus opposer à la société S.E.D le brevet 97 05 589, dans lequel l'enrouleur est fixe.

La Société S.A.A.A soutient en troisième lieu que le brevet 97 07 666 est nul comme dépourvu d'activité inventive, l'homme de métier pouvant aisément concevoir, à partir de l'état de la technique, la caractéristique essentielle du brevet, à savoir "placer de manière amovible l'enrouleur sur le support".

Subsidiairement, la société S.E.D fait valoir que l'appareil saisi porte un enrouleur qui n'est pas amovible, puisque fixé par collage sur le socle, et ne reproduit pas non plus les revendications 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ; qu'en conséquence, il ne saurait être qualifié de contrefaisant.

S'agissant de la concurrence déloyale alléguée, la société S.E.D conclut qu'aucun acte, distinct de la contrefaçon prétendue, ne lui est reproché et qu'en conséquence l'action en concurrence déloyale ne saurait aboutir.

Enfin, quant au préjudice prétendu de la Société S.A.A.A, la société défenderesse réplique qu'il n'est établi par aucun élément et que le tribunal ne saurait ordonner une mesure d'expertise pour suppléer la carence de la demanderesse à cet égard

Soutenant en dernier lieu que la société S.A.A.A, qui ne pouvait notamment ignorer les divulgations auxquelles elle avait procédé, a cependant, en connaissance de cause engagé la présente procédure, dans le but de nuire à la société SED, son ancien distributeur, auprès des clients de celle-ci, la société défenderesse sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 500 000 F à titre de dommages intérêts, ' la publication de la décision à intervenir aux frais de la Société S.A.A.A. dans trois journaux au choix de la société SED, chaque insertion ne devant pas dépasser la somme de 30 000 F, sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles (les demandes étant faites, par conclusions du 27 12.2001, sont exprimées en francs)

La société SED demande enfin au Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

DECISION

I - SUR LA VALIDITE DU BREVET ET LE GRIEF DE DEFAUT DE NOUVEAUTE DU FAIT D'UNE DIVULGATION ANTERIEURE

Pour justifier l'effet protecteur absolu attaché à sa délivrance, tout brevet doit satisfaire à l'exigence de nouveauté prescrite par l'article L 611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'invention ne devant pas être comprise dans l'état de la technique rendu accessible au public.

Il est en l'espèce prétendu par la Société SED que l'invention et sa caractéristique essentielle, à savoir l'enrouleur amovible, ont fait l'objet d'une divulgation par la société S.A.A.A. elle-même courant Mai et Juin 1997, et en tous cas avant le 19 juin 1997, date de dépôt du brevet.

Elle se prévaut à cet égard

- de l'envoi le 21 mai 1997 de projet de tarifs applicables au 1er juin 1997, par la Société S.A.A.A. à l'ensemble de ses distributeurs, tarifs comportant notamment la référence 67 516 pour un "support sécurisé A.S.M. (enrouleur)", cette même référence se retrouvant aussi sur le projet de tarifs appliqués aux professionnels
- du devis adressé par elle-même, Société SED, le 28 mai 1997, au magasin CARREFOUR LE MANS
- d'une présentation des prototypes faite le 30.5.1997 par M. B, Directeur de la Société S.A.A.A., à deux dirigeants de CARREFOUR LE MANS, qui a donné lieu à une

modification du devis qui avait été adressé précédemment

- de l'annonce faite par la Société S.A.A.A, par courrier du 3.6.1997, à l'ensemble de son réseau de distributeurs, d'une réunion prévue les 5 et 6 juin 1997 avec pour objet "l'intégration du nouveau concept pour la protection GSM3, et du calendrier de l'équipement de divers magasins CARREFOUR, notamment celui d'EPINAL, pour la mi juin 1997.
- de l'envoi, le 17 juin 1997, à l'ensemble du réseau commercial, du dessin en perspective du support sécurisé GSM 67 516, dessin daté du 13 juin 1997, qui met en évidence la cassette "enrouleur" distincte du support.

L'ensemble de ces éléments démontre que dès la fin du mois de Mai 1997, la Société S.A.A.A. avait fait connaître à ses interlocuteurs, distributeurs et clients, l'essentiel de son projet, à savoir un présentoir comportant un support et un enrouleur amovible et distinct. La référence faite sur les devis d'un support, et d'un enrouleur, sous la référence 67 516 signifie nécessairement que les intéressés avaient reçu une information sur l'invention.

Il est également constant, et incontesté que lors de la réunion qui a eu lieu les 5 et 6 juin 1997, un nouveau "concept" de présentoir a fait l'objet d'une démonstration par la Société S.A.A.A à ses clients de CARREFOUR, susceptibles d'être intéressés par le produit, réunion à l'issue de laquelle il a été décidé d'équiper progressivement de ce présentoir GSM les magasins CARREFOUR en commençant par celui d'EPINAL, à la mi-juin 1997.

Il ne peut être sérieusement soutenu que le concept présenté aux clients et distributeurs, les 5 et 6 juin 1997 au magasin pilote de RUNGIS n'était pas celui objet de l'invention au motif que celle-ci n'était pas mise au point à cette date, alors que le brevet en cause a été déposé le 19 juin 1997, soit moins de 15 jours après, et que, bien plus, le 13 juin 1997, un schéma précis, montrant le produit objet du brevet dans sa forme définitive, et faisant apparaître sa caractéristique essentielle, à savoir l'enrouleur-cassette amovible, a été adressé par la Société S.A.A.A. à l'ensemble de son réseau

Il s'ensuit que à tout le moins dès le 5 juin 1997, c'est nécessairement le prototype, objet de l'invention qui a servi de base de discussion et de démonstration aux clients CARREFOUR de la société S.A.A.A., l'essentiel de l'invention ayant été par ailleurs porté à la connaissance des distributeurs comme en témoignent les différents devis qui leur ont été adressés fin Mai 1997.

La divulgation de l'invention qui a ainsi été faite, s'est adressée d'une part aux distributeurs, d'autre part aux clients de la société S.A.A.A., provenant des différents Ets CARREFOUR concernés.

S'il peut être valablement soutenu que, s'agissant du réseau de distributeurs de la Société S.A.A.A., il existait une obligation tacite de confidentialité, née de leurs relations d'affaires réciproques, cette obligation, en revanche, ne liait pas les clients CARREFOUR de la société demanderesse, qui avaient pour seul objectif la sécurisation des présentoirs d'objets de leurs magasins, et non, comme les distributeurs, l'extension de leur capacité de vente des présentoirs, par l'introduction sur le marché, avant leur concurrents, d'un prototype plus performant et plus pratique.

Les clients CARREFOUR, auxquels aucune consigne de secret ou de confidentialité n'a été expressément donnée, et qui n'y étaient pas non plus contractuellement tenus, en l'absence de preuve contraire, sont donc assimilables au public auquel l'information sur l'invention a été donnée par la société S.A.A.A

Il s'ensuit que, lors de son dépôt le 19 juin 1997, l'invention objet du brevet était comprise dans l'état de la technique accessible au public.

Le brevet en cause doit en conséquence être annulé pour défaut de nouveauté, la Société S.A.A.A. étant de ce fait déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon

II - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DE LA CONCURRENCE DELOYALE

Faisant état du contrat de distribution ayant existé entre elle-même et la société SED jusqu'en avril 1998, la Société S.A.A.A. fait grief à son adversaire d'avoir utilisé le know-how de son fournisseur dont elle a bénéficié pendant la période contractuelle, notamment des informations sur le matériel élaboré et sur celui objet du brevet

Etant rappelé que l'action en concurrence déloyale ne peut être fondée que sur des faits distincts de ceux prétendument constitutifs de contrefaçon, il sera également observé que, après la rupture de leurs relations contractuelles, consacrée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2000, chacune des deux sociétés a pu reprendre librement l'exercice de son activité, et, pour la société SED, la distribution d'objets permettant la lutte contre le vol, dès lors que ceux-ci ne font pas l'objet d'une protection par un brevet valable.

Aucune faute de la société SED n'étant par ailleurs démontrée par la Société S.A.A.A., celle-ci sera déboutée de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale

III - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE SED

Soutenant que l'action engagée par la Société S.A.A.A. était empreinte de mauvaise foi dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que, par l'effet de la divulgation antérieure, le brevet était dépourvu de nouveauté, la société SED s'estime fondée à obtenir la condamnation de la demanderesse à des dommages intérêts à son profit ainsi que la publication de la décision à intervenir.

La Société S.A.A.A. a cependant pu légitimement s'interroger, et se tromper sur les conséquences de la divulgation qu'elle pensait avoir faite sous le sceau de la confidentialité

Sa mauvaise foi alléguée n'est donc pas établie et la demande reconventionnelle de la société SED sera en conséquence rejetée.

Perdant la présente instance, la Société S.A.A.A. devra en supporter les entiers dépens et verser à son adversaire la somme de 7600? au titre des frais irrépétibles.

Il n'y a pas lieu à ordonner de ce chef l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Annule par défaut de nouveauté le brevet français FR 97 07 666 du 19 juin 1997 de la société S.A.A.A

Dit qu'il y aura lieu à effectuer la radiation du dit brevet du registre national des brevets tenu à l'INPI, dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement,

Déboute en conséquence la Société S.A.A.A de son action en contrefaçon,

La déboute également de son action en concurrence déloyale et de l'ensemble de ses demandes

Rejette la demande récemment de la société S.E.D.

Condamne la Société S.A.A.A. aux dépens de la présente instance et au paiement à la société S.E.D de la somme de 7600? au titre des frais irrépétibles,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision du chef de cette dernière demande.