

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : **12/16589**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°10/03502

APPELANTES

Madame Anne D

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Michel-paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R266

SARL AD

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

75010 PARIS

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Michel-paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R266

INTIMÉE

SAS HERMES SELLIER

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

75008 PARIS

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

assistée de Me Thierry M V, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075 (SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 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

ARRÊT :

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

Vu le jugement contradictoire du 5 juillet 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l'appel interjeté le 11 septembre 2012 par la société 'AD' et Anne D,

Vu les dernières conclusions du 9 octobre 2013 d'Anne D et de la société AD & MCF, appelantes,

Vu les dernières conclusions du 28 octobre 2013 de la société HERMES SELLIER (ci-après dite HERMES), intimée et incidemment appelante,

Vu l'ordonnance de clôture du 26 novembre 2013,

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'Anne D se prévaut de la propriété d'un brevet d'invention français n° 01 09972 déposé le 25 juillet 2001, intitulé <<Dispositif pour allonger des poignées de sac ou similaire>> qui a été modifié une première fois avant sa publication le 11 juin 2004 ;

Qu'elle a concédé la licence d'exploitation exclusive de ce brevet à la société AD & MCF, dont elle est co gérante, le 25 août 2001, suivant acte sous seing privé enregistré le 30 avril 2007 ;

Qu'ayant découvert en 2007 l'offre en vente par la société HERMES d'un modèle de sac à main dénommé 'LINDY' constituant, selon elle, la reproduction des caractéristiques du brevet précité, elle a mis en demeure cette société le 5 mars 2007 de mettre fin à ces agissements, et la société AD & MCF a fait procéder à un constat d'achat suivant procès-verbal d'huissier de justice du 11 avril 2007 ;

Considérant que la société HERMES a demandé à Anne D le 11 juin 2007 de renoncer à son brevet soutenant qu'il ne serait <<certainement pas valable [...] du moins faute d'activité inventive>> et arguant de deux modèles de sacs antérieurs, ainsi que de trois antériorités (japonaise, américaine et européenne) ;

Qu'Anne D a ensuite fait modifier ledit brevet, le 20 février 2009 selon modification remplaçant une précédente du 9 février 2009 (inscription de limitation du 12 mars 2009 n° 169404), et en dernier lieu le 20 octobre 2009 (inscription de limitation du 6 novembre 2009 sous le n°173894) pour pouvoir <<efficacement défendre ses droits et intérêts>> et la co gérante de la société AD & MCF a, es qualité de gérante,

consenti le 14 janvier 2009 et, en tout état de cause, le 15 octobre 2009 aux demandes de limitation présentées par Anne D ;

Qu'Anne D et la société AD & MCF se prévalant du brevet ainsi modifié ont fait procéder, le 4 février 2010 en vertu d'une ordonnance présidentielle du 15 janvier 2010, à une saisie-contrefaçon, avec prise de 12 photographies, dans les locaux de la société incriminée, laquelle a notamment indiqué avoir <<*fourni toutes les preuves évidentes des antériorités démontrant la nullité du brevet*>>, puis, le 8 février 2010, à un constat d'huissier de justice sur les sites internet 'hermes.com' et vogue.fr ;

Que, dans ces circonstances, elles ont fait assigner la société HERMES le 1er mars 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris, entre autres, en contrefaçon de brevet ;

Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont essentiellement :

-déclaré Anne D et la société AD & MCF recevables à agir en contrefaçon du dit brevet mais prononcé la nullité de ce brevet pour défaut d'activité inventive,

-débouté la société HERMES de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et de publication judiciaire, lui accordant 30.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Qu'il sera précisé qu'Anne D déclarée irrecevable en première instance sur le fondement du droit d'auteur ne formule plus aucune prétention à ce titre en cause d'appel, et que seul est en cause le brevet précité ; que l'ensemble des développements concernant un brevet européen, qui n'est pas revendiqué et dont il est admis qu'il ne peut l'être en France, s'avèrent ainsi dépourvus d'intérêt dans le présent litige et les demandes de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que la société HERMES, intimée reprend par ailleurs les fins de non recevoir et moyens de nullité du brevet opposés devant le tribunal ;

Sur les fins de non recevoir

Considérant que les premiers juges, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte aux fins de non recevoir tirées d'un prétendu défaut de qualité à agir en contrefaçon de brevet d'Anne D, d'une part, et de la société AD & MCF, d'autre part ;

Qu'il sera ajouté qu'aucun élément ne permet sérieusement de mettre en doute qu'Anne D est seule titulaire du brevet invoquée, même si elle a manifestement mentionné de manière erronée être 'mandataire' lors de son dépôt, et que la société AD & MCF est également recevable à agir en contrefaçon, peu important qu'elle ait agi non par voie d'intervention, mais en commun avec la brevetée, son contrat de licence exclusive précisant bien (article 11) non seulement qu'elle peut se joindre à l'action engagée par la concédante mais rappelant qu'elle peut engager cette action

en cas d'inaction de cette dernière dûment avertie, ce qui induit nécessairement la possibilité d'agir à ses côtés ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté 'à ces deux titres' les fins de non recevoir de la société HERMES ;

Sur les modifications du brevet

Considérant que, de même, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont exactement retenu que les modifications limitatives du brevet dès lors qu'elles sont inscrites au registre national des brevets sont opposables à la société HERMES et que leurs effets rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet ;

Qu'il sera ajouté que si des modifications sont intervenues après les premières mises en demeure de 2007 et antérieurement à l'introduction de l'action en contrefaçon en 2010 une limitation volontaire pour consolider un brevet français, avant d'agir en contrefaçon (ou à tout moment, même une fois le litige né) est possible en application de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ; que ces dispositions permettent non seulement la modification des revendications mais aussi de la description et des dessins, ainsi qu'il ressort de l'article R 613-45 5^o du Code de la propriété intellectuelle (ensuite d u décret du 30 décembre 2008) qui énonce que la requête en limitation est accompagnée *<<du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés>>* ;

Qu'il ne saurait dès lors être admis, même s'il a été procédé à trois modifications successives en 2009, que celles-ci seraient dilatoires ou frauduleuses, pas plus que celle effectuée antérieurement à la délivrance du brevet, alors qu'un breveté demeure en droit, sans pour autant commettre d'abus, de tenter de consolider son brevet en fonction, notamment, d'antériorités qui lui sont opposées par celui auquel il reproche des actes de contrefaçon avant d'attaquer à ces fins ;

Considérant que, certes, un brevet est nul si après limitations l'étendue de la protection qui lui est conférée a été accrue ; que tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, la première modification restreignant la protection à un dispositif où les deux anneaux des poignées sont fixés solidairement à la bandoulière et enserrant de façon amovible les poignées, la 3^{ème} modification, qui remplace la seconde, imposant que le sac porté épaule opère une rotation d'un quart de tour et comporte une distance suffisante pour permettre le passage à l'épaule, tandis que la 4^{ème} modification commande que la bandoulière épouse la forme du sac porté main ;

Que ces modifications limitant la revendication 1 du brevet qui demeurent par ailleurs fondées sur la description (complétée pour les détails de la 1^{ère} modification par les figures) n'étendant pas la protection, ne constituent pas en fait une extension par rapport aux versions antérieures mais précisent l'invention et en réduisent la portée ;

Considérant qu'en conséquence la décision entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a pris en considération la version définitive du brevet après modification ;

Sur la description et l'application du brevet

Considérant que les premiers juges ont exactement rappelé la portée du brevet et la teneur de ses trois revendications en page 6 du jugement dont appel, à laquelle se réfère expressément ;

Considérant que la société HERMES arguerait vainement d'une insuffisance de description des moyens du brevet, ou d'un défaut de support dans la description, alors même qu'elle a été à même de reproduire le sac dessiné dans les figures du brevet avec deux bandoulières coulissantes, dont une reproduisant sensiblement celle du brevet épousant la forme du sac, dans une maquette qu'elle produit aux débats permettant d'opérer la rotation quart de tour exposée en porté épaule ;

Considérant, au demeurant, la description est claire et simple tout comme les croquis et les revendications et il ne saurait être sérieusement prétendu qu'un concepteur ou fabricant de sac ne serait pas en mesure de réaliser le dispositif breveté ayant de manière évidente pour but d'allonger des poignées de sac de façon à obtenir une bandoulière pouvant coulisser, par l'intermédiaire d'un anneau, suffisamment large, fixé, comme montré sans ambiguïté sur les figures, solidairement à chacune de ses extrémités, enserrant de manière inamovible chacune des poignées, et qui fasse ainsi partie intégrante du sac sans constituer une pièce rapportée inesthétique, épousant la forme du sac lorsqu'elle n'est pas utilisée (sac porté main) et permettant aisément par sa hauteur et une rotation d'un quart de tour son usage (sac porté épaule) ;

Que ce moyen de nullité ne saurait, en conséquence, prospérer, pas plus que celui de défaut d'application industrielle, alors que les appelantes établissent par ailleurs suffisamment avoir pu faire réaliser et promouvoir en 2002 des sacs reprenant le dispositif technique breveté ;

Sur la nouveauté

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

Qu'il a pu valablement déduire de la comparaison du contenu des antériorités invoquées par la société HERMES avec les revendications du brevet qu'aucune ne divulgue entièrement le dispositif litigieux, étant observé que s'agissant de l'antériorité MEDES il a exactement relevé que seul un dessin était produit ; qu'un tel document ne saurait, à lui seul, suffire à caractériser de manière incontestable une antériorité de toutes pièces et la preuve de l'absence de nouveauté n'étant pas plus rapportée en cause d'appel le jugement sera également confirmé en ce qu'il a estimé qu'aucune antériorité ne détruisait la nouveauté de l'invention revendiquée au sens de l'article L 611-11 du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur l'activité inventive

Considérant que c'est encore à raison que les premiers juges ont admis compte tenu des antériorités opposées que l'homme du métier <<connaissait une bandoulière comportant des passants de largeur supérieure à l'épaisseur de chacune de poignées, permettant un coulissement aisé et l'opération naturelle d'une rotation d'un quart de tour pour placer le sac sous de le bras dans le sens de la marche >> et que l'antériorité MEDES de 1958 divulguait <<déjà une bandoulière solidaire apte à coulisser par des passants de cuir sur les poignées du sac>> ;

Qu'il sera jouté que le dessin de ce sac de 1958 laisse facilement supposer qu'il est possible de faire coulisser la bandoulière vers la base des poignées grâce aux passants formant anneaux (bandoulière repliée de chaque côté laissant visiblement un espace libre) et qu'elle pourrait ainsi épouser la forme du sac si elle n'était pas utilisée, le sac pouvant manifestement être porté main par ses deux larges poignées ou porté à tout le moins avant bras si ce n'est épaule compte tenu de l'élargissement en hauteur de la bandoulière et de son amplitude ;

Que la figure 2 du brevet rappelle de manière certaine ce dessin antérieur, quoique pris sous un autre angle et avec une bandoulière non élargie manifestement plus longue, montrant la même forme de sac (style seau) avec deux poignées et une bandoulière passant dans chacune de ces 2 poignées placée au milieu de ces poignées et augmentant en hauteur la distance à partir du sac, impliquant nécessairement de tourner le sac d'un quart de tour si on veut le saisir par les poignées et non la bandoulière ;

Que certes il s'est écoulé de nombreuses années entre la divulgation de ce sac et le dépôt du brevet et d'autres antériorités ne réalisent pas les mêmes moyens ou effets ; qu'ainsi les sacs présentés dans la revue ARPEL qui apparaissent les plus pertinents le sac Ars de 1971 accrochant la bandoulière par un anneau unique aux deux poignées le sac Maclar de 1973 (ou le sac similaire Enzo de 1978) porté à l'épaule dont l'intimée produit une maquette montrant l'effet coulissant de la bandoulière sur les poignées mais non nécessairement le quart de tour précité ; que de même une pochette Tandem de 1985 ne présente ce type de bandoulière que pour relier deux pochettes sans permettre de les épouser lorsqu'elles sont tenues par les poignées ;

Considérant, néanmoins, que les moyens du brevet préexistaient et l'homme du métier qui cherchait à obtenir l'effet escompté, savoir une bandoulière solidaire du sac, et ne dépassant pas du sac de manière inesthétique, lorsqu'elle n'était pas utilisée, pouvait immédiatement la réaliser à la seule vue du dessin MEDES de 1958 ; qu'en réalité à supposer que lors du dépôt du brevet ce dispositif soit passé de mode il n'imposait plus aucune activité inventive pour être mis en oeuvre, mais une simple adaptation de l'existant, par un styliste ou créateur en maroquinerie, qui a nécessairement en mémoire ou accès à des représentations d'anciens modèles de sacs ; qu'à cet égard l'homme du métier ne pouvait ignorer que la longueur des poignées et de la bandoulière doivent être accordées pour éviter que cette dernière pende trop, dépassant du sac, tout en permettant de saisir les poignées et de le porter à l'épaule, ni que les anneaux permettant à la bandoulière de coulisser

peuvent logiquement en faire partie ou être rapportés et fixés à cette bandoulière, s'agissant de moyens techniques incontestablement connus ;

Considérant qu'il s'infère de ces observations que tant la revendication principale (1) du brevet, que les revendications dépendantes (2 et 3) qui ne prévoient que les modes de réalisation des anneaux, lesquels peuvent ou non faire partie intégrante de la bandoulière, ne s'avèrent pas relever d'une activité inventive ;

Qu'il sera ajouté que le simple fait que la société HERMES ait commercialement pu présenter un système de bandoulière, permettant de choisir un porté à l'épaule contre soi ou à la main, comme relevant du désir '*de réinventer l'art et la manière de[...] porter en bandoulière*' les sacs, ou indiqué dans un rapport annuel de 2007 qu'il s'agissait d'un '*ingénieux système de bandoulière*' ne saurait suffire à caractériser la non évidence d'un système découlant manifestement et logiquement du modèle MEDES, qui n'avait pas été techniquement discrédité, à supposer même qu'il n'ait plus été reproduit pendant près d'un demi siècle ;

Considérant qu'il s'infère de ces observations que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du brevet en cause pour défaut d'activité inventive ; que, par voie de conséquence, l'action en contrefaçon des revendications de ce brevet ne saurait prospérer ;

Sur les demandes reconventionnelles

Considérant que si les appelantes succombent en leurs prétentions il n'est pas pour autant établi que la procédure a été introduite de mauvaise foi dans l'intention de nuire à la société HERMES, et il n'est pas établi que l'action a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnités compensatoires ; qu'il convient donc, confirmant le jugement dont appel, de débouter l'intimée de ses demandes de dommages et intérêts ;

Qu'il n'y pas plus lieu à publication du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne in solidum Anne D et la société AD &MCF aux dépens d'appel qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la société HERMES SELLIER une somme complémentaire de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,