T.G.I. PARIS 15 AVRIL 1980
Aff. ESSELTE PENDAFLEX CORP.
c/SARL JACFRANCE

Brevet 1.331.324
1.443 724

Inédit

GUIDE DE LECTURE

– BREVETABILITE	:	COMBINAISON *
– CONTREFAÇON	:	– ELEMENT MATERIEL : – EQUIVALENCE **
		– AJOUT **
	:	– ELEMENT MORAL NEANT
– GARANTIES		– INDEMNITE DE CONTREFAÇON : NON **

I - LES FAITS

- 12 mai 1960 : METO GESELLSCHAFT KIIND und SOHNE («Meto 1») demande le brevet n. 1. 331.324 («brevet 1») sur un appareil imprimeur d'étiquettes adhésives.

- 10 août 1965 : METO GESELLSCHAFT OSCAR KING M.B.H. («Méto 2») demande le brevet n. 1. 443. 724 (brevet 2) sur un produit dit bande d'étiquettes comportant des marques.

- 10 octobre 1968 : METO 1 cède le brevet 1 à ESSELTE PENDAFLEX Corp. (ex. DYNO Ind. inc.).

- 11 juillet 1973 : Inscription du contrat au «registre national des marques» (sic).

- 20 décembre 1976 (sic) : METO 2 cède le brevet 2 à PENDAFLEX.

- 17 décembre 1975 (sic) : Inscription du contrat au «registre national des marques» (sic).

- : PRIX ITALIA fabrique en Italie et co-introduit en France des imprimeurs d'étiquettes voisins de l'invention couverte par le brevet n. 1.

- : JACKSTADT fabrique en Allemagne et co-introduit en France des bandes d'étiquettes voisines de l'invention couverte par le brevet n. 2.

- 1976 : La Société française JACFRANCE co-introduit, détient et vend en France les dispositifs ITALIA et JACKSTADT.

- mars 1977 : PENDAFLEX procède à une saisie-contrefaçon.

- 28 mars 1977 : PENDAFLEX assigne : - JACFRANCE et PRIX ITALIA en contrefaçon du brevet 1.
- JACFRANCE et JACKSTADT en contrefaçon du brevet 2.

- 1977 - 1979 et 1980 : JACFRANCE réplique par voie de : . demande reconventionnelle en annulation des brevets 1 et 2.
. défenses au fond contestant la matérialité de la contrefaçon des brevets 1 et 2.
. recours en garantie contre PRIX ITALIA qui, à son tour, demande reconventionnellement réparation pour appel abusif en garantie.

- 15 avril 1980 : TGI PARIS : . rejette les demandes -de JACFRANCE- en annulation des brevets 1 et 2,
. fait droit aux demandes en contrefaçon -de PENDAFLEX- des brevets 1 et 2 et ordonne :
- confiscation des matériels contrefaisants détenus par JACFRANCE,
- expertise avant calcul de l'indemnité de contrefaçon due solidairement par JACFRANCE et PRIX ITALIA pour la contrefaçon du brevet 1 et JACFRANCE et JACKSTADT pour la contrefaçon du brevet 2,
. rejette la demande en garantie de JACFRANCE contre PRIX ITALIA,
. fait droit à la demande en remboursement de prix -de JACFRANCE sur PRIX ITALIA.

II - LE DROIT

1er PROBLEMES (relatifs au brevet 1 n. 1 331 324)

A - SUR LA VALIDITE

1/ Enoncé de la solution

.–. *«Attendu que la Société PENDAFLEX souligne valablement -ce que ne contestent d'ailleurs pas ses adversaires qu'aucun des documents (brevets HEDRINGER, AVERY et KAFKA) invoqués par la Société PRIX ITALIA ne constitue une antériorité de toutes pièces à la combinaison de moyens protégée par le brevet en cause»*

.–. *«Attendu qu'ainsi la combinaison décrite par le brevet n. 1. 331 324 actuellement examiné -du fait même de la simplicité de sa structure et de son fonctionnement et des résultats très intéressants qu'elle procure quant à la surface sur laquelle peut être apposée l'étiquette- ne saurait nullement s'analyser en un emploi nouveau non brevetable, mais est nouvelle».*

.–. *«Dit valables au vu des antériorités opposées les brevets français METO GESELLSCHAFT n. 1. 331. 324 tel que revendiqué dans les écritures et l'avis de nouveauté».*

2/ Commentaire de la solution

.–. L'invention «revendiquée» en justice par le titulaire du brevet déposé sous l'ancien régime était une invention de groupement que le jugement rapporte longuement (p. 4) ; la nouveauté requise ne pouvait en être détruite que par la production d'une antériorité de toutes pièces. Le correctif à cette exigence que peut représenter l'appel à la doctrine des équivalents en facilite, sans doute, la proposition mais ne l'élimine point. Le fait que les moyens de la combinaison brevetée soient eux mêmes connus ou aient, chacun, des équivalents dans l'état de la technique ne contrarie pas la brevetabilité de la combinaison elle-même. L'invention revendiquée ne porte pas, alors, en effet, sur les moyens distinctement considérés mais sur un certain assemblage, une certaine organisation de moyens en tant qu'ils remplissent, chacun,une certaine fonction. Le raisonnement des adversaires du brevet qui admettaient l'absence d'une antériorité de toutes pièces mais évoquaient que certains moyens étaient connus et que les utilisations dans le groupement étaient un simple emploi nouveau se trouvait. donc, voué à l'échec.

.–. On pourra tenir pour surabondantes dans une étude de nouveauté de brevets soumis à la loi de 1844 les observations du tribunal sur l'intérêt des résultats procurés.

.–. Le jugement du 15 avril 1980 est l'un des premiers rendus sur action en annulation depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1978, de la loi du 13 juillet 1978 -affirmant à l'article 5o bis de la loi rénovée des brevets, l'effet absolu des décisions ... d'annulation :

«La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. Al'égard des brevets demandés avant le 1er janvier 1969, l'annulation s'applique aux parties du brevet déterminées par les dispositifs de la décision».

Aussi peut-on tenir pour maladroite la formule retenue par le tribunal : «dit valables, au vu des antériorités opposées, les brevets ....». Un tribunal n'affirme jamais la validité d'un brevet, fut-ce au regard de certaines antériorités ; il rejette une demande, principale ou reconventionnelle, en annulation par une décision qui s'impose, toujours, inter partes, seulement ; un autre adversaire du brevet pourrait en demander l'annulation pour les mêmes antériorités. Seule, une décision d'annulation a un effet absolu.

B - SUR LA CONTREFAÇON

(B–1) ELEMENT MATERIEL

1/ Enoncé de la solution

«Attendu que PENDAFLEX réplique à juste titre que la machine PRIX reproduit très exactement non les éléments tombés dans le domaine public précédemment décrits, mais la combinaison protégée par le brevet en cause, la seule différence existante étant relative au dispositif d'entraînement de la bande support qui n'est pas pincée entre le rouleau d'avance à roue libre et un galet comme dans le brevet, mais est appliquée par un couvercle qui en épouse la forme contre la périphérie d'un rouleau à cliquet muni de dents ;
Attendu que ce dernier moyen assure la même fonction et un résultat absolument identique à celui qu'il substitue ; attendu qu'il ne saurait ainsi, à lui seul, ôter à l'appareil PRIX son caractère contrefaisant».

2/ Commentaire de la solution

La décision fait une application classique de la doctrine des équivalents dans le droit de la contrefaçon.

(B–2) ELEMENT MORAL

1/ Enoncé de la solution

«Dit qu'en introduisant en France des appareils à étiqueter reproduisant les caractéristiques du brevet français 1. 331. 324 les sociétés PRIX ITALIA et JACFRANCE ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION ; dit que la Société JACFRANCE en a commis d'autres en offrant en vente et vendant en France les appareils PRIX reproduisant lesdites caractéristiques».

2/ Commentaire de la solution

Pour qualifier d'actes de contrefaçon les actes de détention et commercialisation d'objets contrefaisants, le tribunal devait, aux termes de l'article 51 al. 2 de la loi de 1968, considérer qu'ils avaient été accomplis «en connaissance de cause». Nous ne rencontrons pas, toutefois, dans le jugement de motivation en ce sens.

C – SUR LE RECOURS EN GARANTIE

A' - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur en garantie (JACFRANCE)

prétend que l'obligation de garantie du vendeur couvre l'indemnité de contrefaçon due à raison de la détention et de la commercialisation des produits vendus.

b) Les défendeurs en garantie (PRIX ITALIA)

prétend que l'obligation de garantie du vendeur ne couvre pas l'indemnité de contrefaçon à raison de l'introduction, de la détention et de la commercialisation des produits vendus.

2/ Enoncé du problème

L'obligation de garantie du vendeur couvre-t-elle l'indemnité de contrefaçon à raison de l'introduction et de la commercialisation des produits vendus ?

B' - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

> *«Attendu que la Société PRIX ITALIA réplique à juste titre que la Société JACFRANCE a la responsabilité personnelle des faits qui lui sont imputés ; Attendu qu'elle ne saurait ainsi pour une faute qu'elle a elle-même commise se faire garantir des condamnations prononcées contre elle et solliciter à titre de dommages intérêts le remboursement des frais et soins du procès».*

2/ Commentaire de la solution

.—. La décision est intéressante parce qu'à joindre à celles qui traitent de la couverture par l'obligation de garantie du vendeur des indemnités de contrefaçon dues par l'acheteur des produits contrefaisants. Elle prendrait tout son intérêt si le fait pour l'acheteur d'avoir agi en «connaissance de cause», admis puisque la contrefaçon par commercialisation est retenue, était clairement établi. Si celle-ci venait à être écartée et le recours en garantie était toujours refusé, nous aurions la décision refusant la garantie au contrefacteur «de bonne foi».

RAPPR. : • J. M. MOUSSERON, L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets, D.B. 1978. I

• TGI Paris 9 mars 1979, Dossiers Brevets 1980, I, 1

.-. Le tribunal admet, en revanche, l'obligation de restitution du prix, l'acceptation du retour des appareils contrefaisants pouvant valoir acceptation de l'offre de résolution volontaire du contrat.

2ème PROBLEMES (relatifs au brevet 2 n°. 1.443.724)

A - SUR LA VALIDITE

1/ Enoncé de la solution

a.— Brevetabilité du groupement (au regard du brevet n. 1 seul maintenu comme possible antériorité).

> *«S'il est précisé dans le texte et le résumé du brevet n. 1, 1.331. 324 que la bande d'étiquettes est composée d'une bande support continue et d'étiquettes adhésives prédécoupées disposées bord à bord, il paraît difficile d'admettre que ce brevet divulgue le même produit (abstraction faite de l'absence de la découpe sinusoïdale du bord) que celui protégé par le brevet en cause, alors qu'il est indiqué ultérieurement par le brevet n. 1. 331. 324 que les étiquettes placées sur la bande support peuvent comporter des perforations centrales et des angles tronçonnés et surtout que, si l'étiquette est découpée préalablement la couche d'adhésif, elle, est continue et non prédécoupée».*

b.– Brevetabilité du moyen (découpe sinusoïdale)

«Attendu qu'en tout état de cause, la Société ESSELTE PENDAFLEX Corp. fait valoir très justement que le moyen de la découpe sinusoïdale des bords d'une bande destinée à fabriquer des pastilles de renforcement d'étiquettes décrit par le brevet Flood, s'il a pour effet de procurer la même économie de matière et l'absence de chute, ne concerne pas le même produit et n'a pas la même fonction ;
Attendu que les découpes des bords de cette bande sont, non seulement, réalisées, ainsi qu'il a été dit, pour former des pastilles de renforcement d'étiquettes, mais sont essentiellement destinés à assurer mécaniquement l'avancement et l'arrêt de la bande sous l'action directe de doigts d'avance et de blocage, alors que la découpe du brevet en cause remplit une fonction de détection, de la position des étiquettes en coopérant avec des doigts palpeurs qui eux agiront sur des organes de commande ;
Attendu qu'il en résulte que le brevet n. 1. 443. 724, tel qu'il est revendiqué, constitue non un emploi nouveau non brevetable, mais une combinaison nouvelle».

2/ Commentaire de la solution

Sous le régime de 1844 qui ignorait les revendications, le breveté décrivait des groupements de moyens, les uns connus, les autres inconnus. La non brevetabilité du groupement n'exclue pas la brevetabilité de tel ou tel moyen).

B - SUR LA CONTREFAÇON

(B–1) SUR L'ELEMENT MATERIEL

1/ Enoncé de la solution

«Attendu que la Société ESSELTE PENDAFLEX Corp. fait à juste titre observer que les perforations ajoutées sur la bande support d'un produit de même application et de structure absolument identique à celui de son invention ne saurait suffire à écarter la contrefaçon, alors que la modification ainsi apportée a pour seul résultat de permettre d'adapter ces bandes à des appareils ayant différents types d'entraînement».

2/ Commentaire de la solution

La décision fait une application classique de la doctrine selon laquelle la contrefaçon s'apprécie d'après les ressemblances et point les différences.

(B–2) SUR L'ELEMENT MORAL

1/ Enoncé de la solution

«Dit qu'en introduisant en France des bandes d'étiquettes reproduisant les caractéristiques du brevet français n. 1. 443. 724, les Sociétés JACFRANCE et Wilhelm JACKSTADT ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Société ESSELTE PENDAFLEX Corp ; dit que la Société JACFRANCE en a commis d'autres au préjudice de la même société en offrant en vente et vendant les articles contrefaisants».

2/ Commentaire de la solution

La contrefaçon du brevet n. 2 appelle les mêmes observations que celle du brevet 1. On y ajoutera une question supplémentaire : Faut-il admettre d'autres relations que contractuelles entre JACKSDADT et JACFRANCE représentés à l'audience par les mêmes avocats et non opposés par un recours en garantie ? Faut-il surtout admettre que le tribunal en a tiré conséquence au plan de l'article 51 al. 2? La réponse serait intéressante à connaître.

C - SUR LE RECOURS EN GARANTIE

JACFRANCE, acheteur, n'a formé aucun recours en garantie contre JACKSTADT, vendeur.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 1980

DEMANDERESSE : - La société DYMO INDUSTRIES INC., actuellement société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION, Société de Droit américain.

DEFENDERESSE : - LA SARL JACFRANCE, dont le siège est à PARIS.

- La société Wilhen JACKSTADT.

La société DYMO INDUSTRIES INC. - étant devenue en cours de procédure la société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION - est propriétaire, pour les avoir acquis de la Société METO GESELLCHAFT OSCAR King KG (nouvelle dénomination de la Société METO GESELLCHAFT KIND UND SOHNE) le 10 octobre 1968 pour le premier, de la Société METO GESELLSCHAFT OSCAR KINO M.D.H. les 14 et 20 décembre 1976 pour le second, des brevets français :

1) numéro 1 331 324 intitulé appareil permettant l'impression la distribution et le collage d'étiquettes adhésives demandé le 12 juillet 1960 et délivré le 27 mai 1963,

2) numéro 1 443 724 intitulé Bande d'étiquettes comportant des marques en vue de la commande de son avancement, demandé le 10 août 1965 et délivré le 16 mai 1966.

Les transferts de propriété ont été régulièrement inscrits au registre national des marques les 11 juillet 1973 et 17 décembre 1975.

La société JACFRANCE a détenu et offert en vente en France des appareils à étiqueter "prix" fabriqués en Italie par la Société PRIX ITALIA et des bandes d'étiquettes dont les bords longitudinaux sont sinusoïdaux, fabriquées en République fédérale d'Allemagne par la Société X Wilhem JACKSTADT.

Estimant que ces appareils et ces bandes d'étiquettes contrefont ces brevets, la Société DYMO INDUSTRIE - autorisée par ordonnance du Président de ce Tribunal en date du 3 mars 1977 - a fait effectuer une saisie-contrefaçon par Karsenti, huissier, assisté de DELERUE, ingénieur et de Germain, photographe, le 14 mars 1977 au siège de la Société JACFRANCE.

EBBECKE, gérant de la Société JACFRANCE a indiqué à l'huissier que sa société :

1) a commencé à recevoir en septembre 1976 les machines PRIX achetées à la société PRIX ITALIA à Mestre VENIZE, a arrêté la vente de cet appareil en octobre 1976 à la suite des interventions des représentants de son adversaire actuel et a fait avec ce matériel un chiffre d'affaires de 87 500 frs hors taxes,

2) a des étiquettes à bords sinusoïdeux collées sur une bande support qui sont fabriquées par la société mère Wilhelm JACKSTADT à (Allemagne).

Il a précisé qu'antérieurement à septembre 1976, la Société avait reçu de la société PRIX des machines à étiquettes 26 x 9 dont le principe était le même, mais qui étaient invendables, qu'elle avait essayé de les transformer en 26 x 12, mais que les résultats avaient été décevants et qu'elle en avait renvoyé de grandes quantités en Italie.

L'huissier a constaté dans les locaux de la Société l'existence de 152 machines PRIX (Prix 6 - prix 8 - prix 10 - prix 20) et de 300 boîtes de 24 rouleaux chacun à bords sinusoïdaux.

Il a saisi 2 machines PRIX 6 A, une boîte de 24 rouleaux d'étiquettes, le tarif étiquette marquage de Prix septembre 1976 et février 1977, la publicité en Italien faite pour les machines Prix, l'une relative à la machine Prix , l'autre à la machine Prix 8 A et la troisième à la machine Prix 20.

Sous la dictée de Delarue il a décrit l'une des machines Prix 6 A saisie, ainsi qu'un des rouleaux d'étiquettes. Ebbecke lui a confirmé que les autres modèles Prix avaient la même structure que celle de l'appareil décrit par DELARUE . Ebbecke et Kansy ont en outre signalé à l'huissier que "les étiquettes JACKSTADT sont pourvues d'une découpe servant à l'entraînement de l'étiquette dans les machines, alors que les étiquettes fabriquées par DYMO INDUSTRIES avancent par Palpeurs et que les lignes de découpe de la bande JACHSTAUT comportent deux perforations qui sont utilisées pour l'entraînement de la bande par le rouleau antraîneur de la machine Prix.

Au vu de ce procès-verbal de saisie, la société DYMO INDUSTRIES a assigné le 28 mars 1980 les Sociétés JACFRANCE, PRIX ITALIA d'une part, JACFRANCE et Wilhelm JACKSTADT d'autre part en contrefaçon les premières du brevet n° 1 331 324, les secondes du brevet n° 1 443 724.

Elle a sollicité contre ses adversaires les mesures habituelles en la matière d'interdiction sous astreinte, de poursuivre leurs actes de contrefaçon, de confiscation à son profit des appareils ou bandes d'étiquettes contrefaisants, de nomination d'un expert aux fins de rechercher les éléments de nature à déterminer le préjudice causé, d'une part par les sociétés JACFRANCE et PRIX ITALIA, d'autre part par les sociétés JACFRANCE ET WILHELM JACKSTADT de publication de cette décision dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers de son choix, aux frais solidaires des trois sociétés en cause, d'exécution provisoire du jugement et de condamnation à titre provisionnel des deux groupes de sociétés, d'une part PRIX ITALIA et JACFRANCE, d'autre part

JACFRANCE et Wilhelm JACKSTADT à lui verser chacun la somme de 10 000 francs.

Le 28 novembre 1977, la Société JACFRANCE a assigné :

1) en intervention forcée et en garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle, la Société PRIX ITALIA, fabricante des appareils PRIX arguée de contrefaçon.

2) en remboursement de la somme de 6 1 440,49 francs représentant la valeur de la totalité des appareils litigieux qui étaient encore en sa possession et qu'elle a renvoyés à ladite société PRIX ITALIA et en paiement de la somme de 20 000 francs pour l'indemniser des peines et soins du procès, sans préciser le fondement de cette demande.

Dans le cadre de la première procédure, la Société DYMO INDUSTRIES INC acto de ce qu'elle se dénomme désormais "Société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION" et a son siège social à NEW YORK, Clinton Road - Garden City 11530.

Les 10 janvier 1979, 14 janvier et 22 janvier 1980, la Société JACFRANCE et la Société WILHELM JACKSTADT se sont opposées aux prétentions de la demanderesse en ce qui concerne le brevet n° 1 443 724 et s'en sont rapportées en ce qui concerne la validité du brevet n° 1 331 324 et à la contrefaçon de ce titre aux écritures de la société PRIX ITALIA. Elles ont réclamé en outre reconventionnellement l'allocation de la somme de 20 000 francs au titre tant de l'article 1382 du Code Civil que de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les 20 février et 19 décembre 1979, la Société PRIX ITALIA a soutenu que le brevet n° 1 331 324 serait antériorisé, que ses appareils seraient sous la seule dépendance du domaine public antérieur et a réclamé au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation de la somme de 100 000 francs.

Les 20 février 1979, 21 novembre 1979, 11 janvier et 22 janvier 1980, la Société DYMO INDUSTRIES, appelée par la suite au cours de ce jugement par sa nouvelle dénomination ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION a conclu au rejet des demandes reconventionnelles formées par ses deux adversaires sur le fondement de la faute ou de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a maintenu sa position en indiquant que les antériorités opposées aux brevets en cause n'étaient pas pertinentes et que la contrefaçon était établie par le procès-verbal de saisie-contrefaçon.

En outre, dans le cadre de l'instance en intervention forcée formée par la Société JACFRANCE, la Société PRIX ITALIA a conclu le 19 décembre 1979 au mal fondé de la demande de son adversaire et a demandé reconventionnellement l'allocation de la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 14 janvier 1980, la Société JACFRANCE a maintenu sa position à se sujet et s'est élevée contre la demande formée par son adversaire.

o

o o

En l'état de ces faits et cette procédure, après avoir joint les deux instances, en raison de leur connexité, et donné acte à la Société DYMO INSDUSTRIE des changements intervenus dans sa dénomination et le lieu de son siège social, il appartient au Tribunal de statuer sur les différents points soulevés dans ce litige.

I - LE BREVET N° L 331 324

Attendu qu'il convient, après avoir défini l'objet de ce brevet, de statuer sur la validité et sur l'existence de la contrefaçon ;

a) Portée de ce brevet

Attendu que ce brevet, tel qu'il est revendiqué dans l'avis de nouveauté et les écritures, protège un appareil permettant l'impression, la distribution et le collage d'étiquettes adhésives prélevées sur une bande de support enroulée en bobine ; il comprend :

- un boîtier de section en U dont la partie arrière forme poignée,

- un levier à main monté à pivotement dans le boîtier et maintenu en position écartée par un ressort,

- une bobine d'alimentation montée au-dessus du boîtier et destinée à recevoir un rouleau d'étiquettes adhésives collées sur une bande support,

- un volet articulé, disposé à la partie inférieure du boîtier et comportant une table d'impression dont l'extrémité antérieure forme une arête de rebroussement destinée à séparer les étiquettes adhésives de leur bande de support,

- un rouleau d'application en matière élastique monté fou et en saillie à l'extrémité inférieure du côté droit du boîtier à proximité immédiate de l'arête de rebroussement ;

- un bloc d'impression à encrage inférieur, coulissant dans des fentes latérales ménagées dans la paroi du boîtier, comportant des roues à caractères, monté à l'extrémité du bras de levier à main de façon à venir s'appliquer sur la table d'impression lorsqu'on actionne le levier,

- un dispositif d'entraînement à roue libre de la bande support,
. monté entre le bloc d'impression et l'axe de pivotement du levier,
. mis en action par le levier pour faire avancer la bande support,
. comportant deux galets entre lesquels la bande support est pincée.

La bande d'étiquettes déroulée à partir de sa bobine d'alimentation passe derrière une tôle directrice, puis sous le bloc d'impression, et supportée par la table d'impression, elle atteint l'arête de rebroussement où s'effectue la séparation entre l'étiquette et la bande support qui est pincée entre les galets du dispositif d'entraînement. Lorsqu'on actionne le levier, le bloc d'impression descend sur la plaque d'impression pour imprimer une étiquette, alors que le dispositif d'entraînement de la bande support tourne à vide. Lorsqu'on relâche le levier, le bloc d'impression remonte dans sa position de repos, tandis que le dispositif d'entraînement de la bande support est mis en action, faisant avancer celle-ci d'une longueur correspondant à la largeur d'une étiquette. L'étiquette ainsi imprimée, séparée de la bande support lors du passage de celle-ci contre l'arête de rebroussement, se présente ainsi sous le rouleau d'application avec sa face adhésive tournée vers le bas et peut être apposée sur n'importe quel objet à étiqueter dur ou mou, de surface plane ou non, par simple application du rouleau sur cet objet.

b) Valeur du brevet ainsi défini

Attendu que la Société JACFRANCE s'en rapporte aux écritures de la Société PRIX ITALIA sur ce point ;

Attendu que la société PRIX ITALIA soutient que ce brevet serait nul, au motif qu'il n'y a pas de nouveauté brevetable à remplacer dans un dispositif connu des moyens de ce dispositif par d'autres moyens connus, du moment que ces derniers moyens jouent dans l'application nouvelle un rôle identique à celui qu'ils procuraient antérieurement, et que le résultat d'ensemble de la combinaison n'est pas modifié ;

Attendu qu'elle a fait valoir à cette fin que le brevet américain n° 656 063 FAFKA intitulé appareil d'étiquetage publié le 20 octobre 1953 divulgue des éléments constitutifs du dispositif en cause à savoir :

./.

- un boîtier de section en U,

- un organe d'actionnement ayant la forme d'une détente et déclenchant en synchronisation l'impression de l'étiquette et l'avance de la bande,

- une bobine d'alimentation et un mécanisme d'impression,

- un mécanisme d'avance de la bande entraîné par l'organe d'actionnement,

- des moyens pour séparer l'étiquette de sa bande support.

Attendu qu'elle observe que si le dispositif d'impression des étiquettes est d'une grande complexité, le bloc d'impression étant fixe et non mobile et si les moyens de séparation et d'application de ces étiquettes sont différents par leur structure et leur résultat dans cette antériorité de ceux du brevet en cause, d'une part le brevet américain n° 2 522 224 Hedinger publié le 12 septembre 1950 décrit dans le cadre d'un dispositif équivalent pour la distribution et l'impression d'étiquettes un bloc d'impression coulissant verticalement pour imprimer l'étiquette et de position également modifiable,

- d'autre part, le brevet américain n° 2 569 140 Avery du 25 septembre 1951 intitulé "dispositif pour distribuer et appliquer des étiquettes et des rubans adhésifs" divulgue les moyens de séparation de l'étiquette et du support sous la forme d'une arête de rebroussement et d'un rouleau fou, ces moyens servant à la fois à décoller l'étiquette de sa bande support et à l'appliquer sur l'objet auquel elle est destinée ;

Attendu qu'elle en déduit que, par application de la règle exposée ci-dessus, la combinaison de moyens protégés par le brevet en cause ne constitue qu'un simple emploi nouveau non brevetable ;

Mais attendu que la société ESSELTE PENDAFLEX CORP. observe à juste titre que son brevet est régi - en ce qui concerne l'appréciation de sa validité par les dispositions de la loi du 5 juillet 1844 ;

Attendu qu'elle souligne valablement - ce que ne contestent d'ailleurs pas ses adversaires - qu'aucun des documents invoqués par la société PRIX ITALIA ne constitue une antériorité de toutes pièces à la combinaison de moyens protégée par le brevet en cause ;

Attendu qu'elle affirme également - avec pertinence - que, contrairement aux dires de cette dernière société, le brevet actuellement examiné ne constitue pas un simple emploi nouveau non brevetable ;

Attendu en effet que si le brevet divulgue bien un dispositif d'impression mobile et coulissant descendant pour imprimer l'étiquette, il le fait non pour un appareil manuel à étiqueter, mais pour "une machine à imprimer et délivrer automatiquement des étiquettes adhésives" retirées de façon appropriée par l'opérateur ; attendu surtout que dans l'antériorité citée, la matrice

d'impression est connectée à l'armature d'un électro-aimant et se déplace lorsque l'électro-aimant est excité ; attendu qu'il y a simple coordination entre ce mécanisme et celui d'alimentation de la bande, le même moyen n'agissant pas d'une part sur le bloc d'impression et d'autre part sur le dispositif d'avancement de la bande ainsi qu'il est décrit dans le brevet en cause ;

Attendu d'autre part que si le brevet Avery concernant un simple distributeur applicateur manuel d'étiquettes adhésives portées par une bande de support fait appel - pour séparer l'étiquette de la bande support et l'appliquer à la surface désirée :

1) à une arête de rebroussement,
2) à un rouleau applicateur rotatif monté à l'extrémité avant du chassis en saillie vers l'extérieur,

l'arête de rebroussement divulguée par cette antériorité n'est pas articulée et pour cause à table d'impression et il résulte très nettement de la description faite du fonctionnement de l'appareil et de la figure 1 en brevet que ce dévidoir permet seulement d'appliquer des étiquettes sur les surfaces planes sur lesquelles on le déplace et non sur des objets de forme et de consistance quelconques;

Attendu qu'enfin si le brevet KAFKA protège bien un appareil manuel pour apposer sur des objets des étiquettes adhésives et possède les éléments cités par la Société PRIX ITALIA, il ne divulgue ni la même structure ni les mêmes moyens, ni les mêmes résultats, que ceux décrits par le brevet actuellement en cause, non seulement en raison du dispositif d'impression qui est fixe et d'une grande complexité, du dispositif de séparation des étiquettes de la bande support qui est réalisé par un chariot comportant deux rouleaux s'appliquant sur deux autres rouleaux, chaque paire de rouleaux entraînant en sens opposé ses deux matériaux et du dispositif d'apposition des étiquettes comportant un support présentant une face plane inclinée sur laquelle est monté à coulissement un tampon d'application de section triangulaire muni d'une couche de caoutchouc, mais également par ce que, en toute hypothèse :

- le dispositif d'avance de la bande d'étiquette fait appel à une crémaillère, à une roue dentée, à un pignon coaxial et à une bande sans fin,

- l'avancement de la bande est réalisé par l'appui sur la détente de l'appareil et son arrêt par le relâchement de la détente, au contrair de ce qui est décrit dans le brevet,

Il n'existe dans l'antériorité citée ni une plaque formant à la fois table d'impression et arête de rebroussement ni un levier articulé avec un seul ressort dont une extrémité agit directement à la fois sur le bloc d'impression et sur le dispositif d'avancement de la bande et un volet formant table articulée ;

Attendu qu'ainsi la combinaison décrite par le brevet n° 1 331 324 actuellement examiné du fait même de la simplicité de sa structure et de son fonctionnement et des résultats très intéressants qu'elle procure

quant

à la surface sur laquelle peut être apposée l'étiquette ne saurait nullement s'analyser en un emploi nouveau non brevetable, mais est nouvelle.

c) La contrefaçon

Attendu que la Société PRIX ITALIA soutient que la pince PRIX reproduisant uniquement les éléments divulguée par les brevets cités au titre des antériorités, ne serait pas contrefaisante ;

Mais attendu que la société ESSELTE PENDAFLEX CORP., se référant à la description faite par Delarue, relatée dans le procès verbal de saisie contrefaçon et les documents publicitaires italiens saisis, réplique à juste titre que la machine PRIX reproduit très exactement non les éléments tombés dans le domaine public précédemment décrits, mais la combinaison protégée par le brevet en cause, la seule différence existante étant relative au dispositif d'entraînement de la bande support qui n'est pas pincée entre le rouleau d'avance à roue libre et un galet comme dans le brevet, mais est appliquée par un couvercle qui en épouse la forme contre la périphérie d'un rouleau à cliquet muni de dents ;

Attendu que ce dernier moyen assure la même fonction et un résultat absolument identique à celui qu'il subsitue ; attendu qu'il ne saurait ainsi, à lui seul, ôter à l'appareil PRIX son caractère contrefaisant ;

II - LE BREVET NUMERO 1 443 724

Attendu qu'il convient d'examiner également successivement la portée de ce brevet tel qu'il est revendiqué, sa validité et l'existence d'une éventuelle contrefaçon ;

L'objet du brevet

Attendu que, tel qu'il est revendiqué par la société ESSELTE PENDAFLEX CORP. dans son assignation et ses conclusions postérieures, ce brevet protège une bande d'étiquettes dont les bords forment une ligne sinusoïdale et qui est composée :

- d'une bande de support continue,
- d'une série d'étiquettes collées bord à bord sur la bande de support,

La période de la ligne sunisoïdale corespond à la hauteur

d'une étiquette, les de cette ligne, situés à la ligne de séparation de deux étiquettes forment des marques, celles-ci sont palpées par des organes simples qui, placés transversalement par rapport à cette ligne, travailler ainsi sans subir de choc et peuvent par conséquent grâce à des organes mécaniques de construction simple, agir en souplesse sur un dispositif connu d'avancement pu d'arrêt de la bande d'étiquettes ;

Attendu que, contrairement à ce qu'affirment les Sociétés JACFRANCE et Wilhelm JACKSTADT, le brevet en cause fait expéressement état de la coopération existant entre la forme du bord de la bande d'étiquettes et les organes palpeurs (page 2 colonne de gauche, lignes 20 à 32) ;

Attendu en revanche que si ce titre souligne que la forme sinusoïdale des bords de la bande d'étiquettes permet de réaliser ces dernières sur des machines fonctionnant en continu, en économisant de la matière et sans formation de chutes, à aucun moment il ne revendique les qualités de minceur et de souplesse du produit ainsi invoqué à tort par la Société ESSELTE PENDAFLEX, CORP. dans ses dernières conclusions ;

b) La validité du brevet

Attendu que la société JACFRANCE et la société Wilhelm JACKSTADT soutiennent que le brevet en cause décrit un emploi nouveau non brevetable aux motifs dans leurs premières conclusions, que le brevet américain Denisson Flood n° 1 698,433, déposé le 20 décembre 1926 et intitulé "Procédé de fabrication de produits en fouille" divulgue le moyen des bandes d'étiquettes découpées de façon jointive, pour ne pas perdre de matière et dont le bord ondulé coopère avec des organes d'entraînement et que le brevet américain Johnson n° 2 636 297 publié le 28 avril 1953 décrit des étiquettes autocollantes munies d'un support,

Puis, dans des conclusions ultérieures que le brevet n° 1331 324 précédemment examiné divulgue le moyen des étiquettes adhésives posées individuellement ou en rangées successives sur une bande de support continue destinée à des appareils à étiqueter et qu'ainsi le brevet actuellement analysé a seulement ajouté à ce moyen connu la découpe sinusoïdale divulguée par le brevet Flood n° 1 698 443 précité dont les bords comportent des ondulations identiques destinées à s'imbriquer pratiquement et à entraîner ou freiner la bande de renforcement des étiquettes ;

Mais attendu que la Société ESSELTE PENDAFLEX CORP. relève à juste titre que les sociétés JACFRANCE et Wilhelm JACKSTADT ont elles-même abandonné leur première argumentation tant elle leur est apparue peu sérieuse ;

Attendu qu'il suffit d'observer à ce sujet que le brevet Johnson décrit une bande d'étiquettes continues comprenant un support auquel adhère par une large bande centrale d'adhésif une bande d'étiquettes continue présentant des lignes d'affaiblissement transversales avec sur ces lignes une perforation centrale en forme de losange et des encoches triangulaires marginales, ces perforations et encoches devant respectivement assurer l'entraînement de la bande et faciliter la séparation des étiquettes ;

Attendu que le produit ainsi décrit a par conséquent une structure, un fonctionnement et des résultats entièrement différents de ceux de l'invention en cause ;

Attendu qu'il en résulte que quelle que soit la portée à accorder au brevet Flood en ce qui concerne le moyen de la découpe sinusoïdale, le brevet actuellement examiné est par rapport à ces deux premières antériorités certainement nouveau ;

Attendu par ailleurs que la Société ESSELTE PENDAFLEX CORP. soutient avec pertinence qu'il n'est pas exact de prétendre que son brevet n° 1 443 724 ne fait qu'ajouter aux bandes d'étiquettes décrites par son brevet antérieur n° 1 331 324 la découpe sinusoïdale des bords de cette bande déjà divulguée dans la même application et pour les mêmes résultats par le brevet Flood ;

Attendu qu'ainsi qu'elle l'observe à juste titre :

1) la structure des bandes d'étiquettes auxquelles le brevet n° 1 331 324 fait allusion dans son préambule n'est pas nettement définie la position des étiquettes sur la bande support restant quelque peu indéterminée,

2) S'il est précisé dans le texte et le résumé du brevet n° 1 331 324 que la bande d'étiquettes est composée d'une bande support continue et d'étiquettes adhésives prédécoupées disposées bord à bord, il paraît difficile d'admettre que ce brevet divulgue le même produit (bastraction faite de l'absence de la découpe sinusoïdale du bord) que celui protégé par le brevet en cause, alors qu'il est indiqué ultérieurement par le brevet n° 1 331 324 que les étiquettes placées sur la bande support peuvent comporter des perforations centrales et des angles tronçonnés et surtout que si l'étiquette est découpée préalablement la couche d'adhésif elle, est continue et non prédécoupée ;

Attendu qu'en tout état de cause, la Société ESSELTE PENDAFLEX CORP. fait valoir très justement que le moyen de la découpe sinusoïdale des bords d'une bande destinée à fabriquer des pastilles de renforcement d'étiquettes décrit par le brevet Flood, s'il a pour effet de procurer la même économie de matière et l'absence de chute, ne concerne pas le même produit et n'a pas la même fonction ;

Attendu que les découpes des bords de cette bande sont, non seulement réalisés, ainsi qu'il a été dit, pour former des pastilles de renforcement d'étiquettes, mais sont essentiellement destinées à assurer mécaniquement l'avancement et l'arrêt de la bande sous l'action directe de doigts d'avance et de blocage, alors que la découpe du brevet en cause remplit une fonction de détection, de la position des étiquettes en coopérant avec des doigts palpeurs qui eux agiront sur des organes de commande ;

Attendu qu'il en résulte que le brevet n° 1443 724, tel qu'il est revendiqué, constitue non un emploi nouveau non brevetable, mais une combinaison nouvelle ;

c) La contrefaçon

Attendu que les Sociétés JACFRANCE et Wilhelm JACKSTADT soutiennent que leurs bandes à bords sinusoïdaux constituées d'une bande support et d'étiquettes individuelles collées bord à bord sur la bande support ne reproduiraient pas l'invention aux motifs :

1) que les ondulations ne coopéreraient pas avec des organes palpeurs destinés à détecter la position de l'étiquette et à commander les organes d'entraînement,

2) qu'il existerait sur la bande support deux perforations au niveau de la ligne de coupe des étiquettes et ces perforations coopéreraient avec les dents d'entraînement du dispositif prévu à cette fin dans les machines pour faire avancer la bande ;

Mais attendu que la Société ESSELTE PENDAFLEX CORP. fait à juste titre observer que les perforations ajoutées sur la bande support d'un produit de même application et de structure absolument identique à celui de son invention ne saurait suffire à écarter la contrefaçon, alors que la modification ainsi apportée a pour seul résultat de permettre d'adapter ces bandes à des appareils ayant différents types d'entraînement ;

III - SUR LES FAITS DE CONTREFAÇON ET LES MESURES REPARATRICES

Attendu qu'il est établi par le procès-verbal de saisie contrefaçon que la société PRIX ITALIA est le fournisseur italien de la société JACFRANCE en ce qui concerne les appareils à étiqueter PRIX et la Société Wilhelm JACKSTADT le fournisseur allemand de la société JACKFRANCE en ce qui concerne les bandes d'étiquettes contrefaisantes et que cette dernière société a offert en vente et vendu ces produits en France ;

Attendu que ces trois parties, dont les rôles sont ainsi bien définis, doivent donc être condamnées à réparer le préjudice qu'elles ont respectivement causé ;

Attendu que le Tribunal estime ne pas avoir les éléments suffisants pour statuer sur le montant du préjudice subi par la Société ESSELTE PENDAFLEX CORP. du fait de la contrefaçon de ses deux brevets ;

Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par cette dernière, ainsi qu'il sera précisé au dispositif ;

Attendu qu'il convient également selon les modalités indiquées ci-

dessous de faire droit aux demandes d'interdiction de poursuivre à l'avenir les agissements contrefaisants de confiscation des objets contrefaisants, d'allocation d'une indemnité provisionnelle et de publication du dispositif du jugement ;

IV - SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMEES PAR LES SOCIETES JACFRANCE & WILHEM JACKSTADT CONTRE LA SOCIETE ESSELTE PENDAFLEX CORP.

Attendu que cette demande, basée que le caractère abusif et vexatoire de l'action principale qui est déclarée bien fondée, ne peut qu'être écartée ;

V - SUR LA DEMANDE EN INTERVENTION, EN GARANTIE EN REMBOURSEMENT ET EN DE DOMMAGES INTERETS FORMÉE PAR LA SOCIETE JACFRANCE CONTRE LA SOCIETE PRIX ITALIA.

Attendu que la Société JACFRANCE soutient que la Société PRIX ITALIA qui lui a livré les appareils à étiqueter contrefaisants doit être condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle, à la rembourser de la somme de 440,49 francs, valeur des appareils qu'elle lui a renvoyés et à lui verser au titre des peines et soins du procès, la somme de 20.000 frs ;

Attendu que la Société PRIX ITALIA réplique à juste titre que la Société JACKFRANCE a la responsabilité personnelle des faits qui lui sont imputés ; attendu qu'elle ne saurait ainsi, pour une faute qu'elle a elle-même commise, se faire garantir des condamnations prononcées contre elle et solliciter à titre de dommages intérêts le remboursement des frais et soins du procès ;

Attendu en revanche que la défenderesse à cette action est mal fondée à s'opposer à la demande de remboursement des appareils contrefaisants que la Société JACFRANCE lui a peut-être unilatéralement renvoyés, mais qu'elle a accepté de recevoir ;

Attendu qu'elle doit donc être condamnée à payer à la société JACFRANCE la somme de 61.440,49 francs réclamée par cette dernière à ce titre

VI - SUR LES DEMANDES DES SOCIETES JACFRANCE, JACKSTADT D'UNE PART, DE LA SOCIETE PRIX ITALIA D'AUTRE PART, CONTRE LA SOCIETE ESSELTE PENDAFLEX CORP. DE LA SOCIETE PRIX ITALIA CONTRE LA SOCIETE JACFRANCE ET DE LA SOCIETE JACFRANCE CONTRE LA SOCIETE PRIX ITALIA, FONDEES SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser supporter à chacune de ces demanderesses les frais et honoraires non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer dans cette instance ;

VII - SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu qu'en l'absence de tout élément particulier de nature à justifier cette mesure, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de cette décision, si ce n'est, et ce dans le but d'éviter les risques de perte des preuves, en ce qui concerne la mesure d'expertise et l'allocation de la provision ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Joint les instances numéros 3845 du rôle général de l'année 1977 et 5.008 du rôle général de l'année 1978 (numéros 47 989 et 48 812 du rôle particulier) ;

Donne acte à la société DYMO INDUSTRIES qu'elle se dénomme actuellement Société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION et a son siège social à New York, Clinton Road Garden City 11530 ;

Valide la saisie contrefaçon effectuée le 14 mars 1977 ;

Dit valables, au vu des antériorités opposées, les brevets français METO GESELLCHAFT numéros 1 331 324, intitulé "appareil permettant l'impression, la distribution et le collage d'étiquettes comportant des marques en vue de la commande de son avancement" tels qu'ils ont été revendiqués dans les écritures et l'avis de nouveauté ;

Dit qu'en introduisant en France des appareils à étiqueter reproduisant les caractéristiques du brevet français 1 331 324, les sociétés PRIX ITALIA et JACFRANCE ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION ; dit que la société JACFRANCE en a commis d'autres en offrant en vente et vendant en France les appareils PRIX reproduisant lesdites caractéristiques ;

Dit qu'en introduisant en France des bandes d'étiquettes reproduisant les caractéristiques du brevet français n° 1 443 724, les Sociétés JACFRANCE et Wilhelm JACKSTADT ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION ; dit que la société JACFRANCE en a commis d'autres au préjudice de la même société en offrant en vente et vendant les articles contrefaisants ;

Fait défense aux Sociétés JACFRANCE, PRIX ITALIA et Wilhelm JACKSTADT de poursuivre leurs agissements illicites, sous astreinte provisoire de DEUX CENTS francs (200) par infraction constatée, passé le délai de quinze jours suivant la signification de ce jugement ;

Ordonne, au profit de la Société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION la confiscation des appareils à étiqueter et des bandes d'étiquettes contrefaisants encore en possession de la Société JACFRANCE ;

Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonne une expertise ; commet Monsieur Philippe GUILGUET, 14, avenue de Breteuil, Paris 7ème, aux fins de rechercher tous les éléments de nature à déterminer le montant des réparations dues à la Société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION par les Sociétés PRIX ITALIA, JACFRANCE et JACKSTADT pour les faits respectifs de contre-façon retenus à l'encontre de chacune d'elles ;

Enjoint, en tant que de besoin aux services douaniers de communiquer à l'expert tous documents utiles à l'exécution de sa mission;

Dit que le rapport portera sur les faits de contrefaçon commis :

1) en ce qui concerne l'appareil à étiqueter PRIX éventuellement jusqu'au 12 juillet 1980,

2) en ce qui concerne les bandes d'étiquettes, jusqu'au jour de la rédaction de ce rapport ;

Dit que l'expert devra déposer ce rapport dans les quatre mois qui suivront la date à laquelle il aura été avisé par le Secretariat-Greffe de la consignation de la somme de SEPT MILLE Francs (7 000) représentant le montant de l'avance sur honoraires qui devra être versée par la Société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION au Secrétariat-Greffe de ce Tribunal (bureau 303) avant le 30 mai 1980 ;

Condamne in solidum les Sociétés PRIX ITALIA et JACFRANCE à verser à la Société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION, à titre de provision, la somme de DIX MILLE francs (10 000) et la société Wilhelm JACKSTADT et la société JACFRANCE in solidum à verser à la même société la même somme au même titre ;

Dit la société JACFRANCE mal fondée :

1) en sa demande reconventionnelle formée contre la société ESSELTE PENDAFLEX COPORATION,

2) en ses demandes en garantie et en allocation de dommages-intérêts formée contre la société PRIX ITALIA ;

La dit bien fondée en sa demande de remboursement de la somme de SOIXANTE ET UN MILLE QUATRE CENT QUARANTE francs QUARANTE NEUF centimes (61 440,49) formée contre la Société PRIX ITALIA ;

Condamne en conséquence la Société PRIX ITALIA à verser à cette société la somme de SOIXANTE ET UN MILLE QUATRE CENT QUARANTE francs QUARANTE NEUF centimes (61 440, 49) ;

Autorise la publication du dispositif de ce jugement dans trois journaux ou périodiques français, au choix de la société ESSELTE PENDAFLEX corporation ou aux frais in solidum des sociétés JACFRANCE, Wilhelm JACKSTADT et PRIX ITALIA, à concurrence de la somme globale de NEUF MILLE francs (9 000) ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de cette décision, sauf en ce qui concerne la mesure d'expertise et le versement des provisions.

/

Rejette toutes les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne in solidum les sociétés PRIX ITALIA et JACFRANCE à supporter la moitié des dépens, et les sociétés JACFRANCE et Wilhelm JACKSTADT à supporter l'autre moitié ;
Autorise la Société Y. BODIN, Ph. LUCET & A. GENTY, Avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Fait et jugé à PARIS, le 15 avril 1980.

Joindre à Dossiers Brevets 1980 II. 3.

N° Répertoire Général

H - 10626 et
H - 12363

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 26 avril 1982

S/ appel d'un jugement du T.G.I. PARIS
3ème chambre 1ère section en
date du 15 avril 1980

AU FOND

1ère page/.

COUR D'APPEL de PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU MARDI 5 OCTOBRE 1982

(n° 1 , 14 pages)

PARTIES EN CAUSE

1°/- la société de droit italien FRIX ITALIA, dont le siège social est à 257 via Martiri della Liberta à MESTRE (Venezia) Italie-

Appelante,
Représentée par Maitre GASSIOT avoué,
Assistée de Maitre MATHELY avocat,

2°/- la S.A.R.L. JACFRANCE, dont le siège social est à La Garenne Z.A.C. B.P. 5 Rosny s/Bois (93110),

3°/- la société de droit allemand WILHEM JACKSTADT, dont le siège social est 5600 Wuppertal 1 Bembergstrasse 2-4 (R.F.A.),

Intimées et appelantes au principal,
Représentées par la S.C.P. GAULTIER-KISTNER, titulaire d'un office d'avoué,
Assistées de Maitre OOSTE avocat

4°/- la société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION, anciennement société DYMO INDUSTRIE INC, dont le siège social est à SAN FRANCISCO (Californie) -US.A.- 94111 One Embarcadero Center,

Intimée au principal,
Représentée par Maitre MOREAU avoué,
Assistée de Maitre COMBEAU avocat

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BODEVIN
Conseillers : Monsieur ROBIQUET
Madame ROSNEL

SECRETAIRE-GREFFIER :

Monsieur Pierre DUPONT

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats par Monsieur LEVY Avocat général qui a pris la parole le dernier

DEBATS :

à l'audience publique du 29 juin 1982

ARRET :

- contradictoire - prononcé publiquement par Madame ROGNEL Conseiller signé par Monsieur le Président BODEVIN et par Monsieur Pierre DUFOUR Secrétaire-Greffier.

o
o o

Statuant sur l'appel formé d'une part le 19 juin 1980 par la société JACFRANCE et la société WILHEM JACKSTADT (ci-après les consorts JACFRANCE), d'autre part le 10 juillet 1980 par la société PRIX ITALIA d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre-1ère section) du 15 avril 1980 les condamnant pour contrefaçon de brevets au préjudice de la société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION (ci-après ESSELTE) ensemble sur les demandes reconventionnelles des consorts JACFRANCE et de PRIX ITALIA.

Faits et procédure-

A.- Il suffit de rappeler que ESSELTE antérieurement dénommée DYMO INDUSTRIES Inc est l'actuelle propriétaire de deux brevets déposés à l'origine par une société METO-GESELLSCHAFT OSCAR KIND KG respectivement : - le 22 juillet 1960 et délivré le 27 mai 1963 sous le n° I.331.324 sous le titre : " Appareil permettant l'im- " pression, la distribution et le collage d'étiquettes adhésives,"
- le 10 aout 1965 et délivré le 16 mai 1955 sous le n° I.443.724 sous le titre : " Bande d'étiquettes comportant " des marques en vue de la commande de son avancement. "

Une saisie effectuée à la requête de DYMO dans les locaux d'une société JACFRANCE ayant permis de constater la détention par celle-ci d'un stock de machines à étiqueter PRIX 6,8,10 et 20 fabriquées en Italie par une société PRIX ITALIA ainsi que de bandes d'étiquettes fabriquées par la société allemande WILHEM JACKSTADT, la société DYMO INDUSTRIES Inc (devenue en cours d'instance société ESSELTE PENDAFLEX Incorporated), estimant que ces machines et bandes d'étiquettes reproduisaient les caractéristiques de ses brevets, faisait assigner le 28 mars 1977 devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés JACFRANCE et PRIX ITALIA d'une part, JACFRANCE et WILHEM JACKSTADT d'autre part, en contrefaçon les premières du brevet n° I.331.324 (relatif à la pince à étiqueter) les secondes, du brevet n° I.443.724 concernant les bandes d'étiquettes).

Le 28 novembre 1977, JACFRANCE assignait en intervention forcée et en garantie PRIX ITALIA dont elle demandait la condamnation au paiement de 61.440,49 frs représentant la valeur du stock d'appareils dont elle lui avait fait retour ainsi que d'une somme de 20.000 frs pour l'indemniser des peines et soins du procès.

2° page/.

4°ch- A du
5-IO-I982

Par jugement du 15 avril I980, le tribunal, joignant les instances a :

- validé la saisie-contrefaçon effectuée le 14 mars I977,
- dit valables, au vu des antériorités opposées, les brevets français HERO GESELLSCHAFT numéros I.33I.324, intitulé " appareil permettant l'impression, la distribution et le collage d'étiquettes adhésives " et I.443.724 intitulé " bande d'étiquettes comportant des marques " en vue de la commande de son avancement " tels qu'ils ont été revendiqués dans les écritures et l'avis de nouveauté,
- dit qu'en introduisant en France des appareils à étiqueter reproduisant les caractéristiques du brevet français n° I.33I.324 les sociétés PRIX ITALIA et JACFRANCE ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION, dit que la société JACFRANCE en a commis d'autres en offrant en vente et vendant en France les appareils PRIX reproduisant lesdites caractéristiques,
- dit qu'en introduisant en France des bandes d'étiquettes reproduisant les caractéristiques du brevet français n° I.443.724, les sociétés JACFRANCE et Wilhem JACKSTADT ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION, dit que la société JACFRANCE en a commis d'autres au préjudice de la même société en offrant en vente et vendant les articles contrefaisants,
- fait défense aux sociétés JACFRANCE, PRIX ITALIA et WILHEM JACKSTAD de poursuivre leurs agissements illicites sous astreinte provisoire de deux cents frs par infraction constatée, passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement,
- ordonné au profit de la société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION la confiscation des appareils à étiqueter et des bandes d'étiquettes contrefaisants encore en possession de la société JACFRANCE,
- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, a ordonné une expertise,
- condamné in solidum les sociétés PRIX ITALIA et JACFRANCE à verser à la société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION à titre de provision la somme de I0.000 frs et la société WILHEM JACKSTADT et la société JACFRANCE in solidum à verser à la même société la même somme au même titre,
- dit la société JACFRANCE mal fondée, 1°- en sa demande reconventionnelle formée contre la société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATI ON, 2°- en ses demandes en garantie et en allocation de dommages-intérêts formée contre la société PRIX ITALIA,
- l'a dit bien fondée en sa demande de remboursement de la somme de 6I.440,49 frs formée contre la société PRIX ITALIA,
- condamné en conséquence la société PRIX ITALIA à verser à cette société la somme de 6I.440,49 frs,
- autorisé la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou périodiques français, au choix de la société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATI ON et aux frais in solidum des sociétés JACFRANCE, WILHEM JACKSTADT et PRIX ITALIA, à concurrence de la somme globale de 9.000 frs,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la mesure d'expertise et le versement des provisions,
- rejeté toutes les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés PRIX ITALIA et JACFRANCE à supporter la moitié des dépens et les sociétés JACFRANCE et WILHEM JACKSTADT à supporter l'autre moitié;

B.- Le I9 juin I980, la société JACFRANCE et la société de droit allemand WILHEM JACKSTADT ont formé appel de ce jugement à l'encontre de la société HERO INDUSTRIES INC. actuellement ESSELTE PENDAFLEX COR-

3° Pres/.

PORATION.

De son côté, la société PRIX ITALIA a, le 10 juillet 1980, formé appel du jugement à l'encontre de : 1°- la société DYNO INDUSTRIES INC actuellement ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION, 2°-la S.A.R.L. JACFRANCE, 3°- la société WILHEM JACKSTADT.

Il convient de joindre ces deux appels du même jugement et de statuer par un seul arrêt.

C.- Par conclusions du 15 septembre 1981, les consorts JACFRANCE demandent à la Cour de prononcer la nullité du brevet DYNO n° I.443.724, en conséquence de débouter la société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION de toutes ses demandes en tant que fondées sur ce brevet, de donner acte aux sociétés JACFRANCE et JACKSTADT de ce qu'elles s'en rapportent aux écritures de la société PRIX ITALIA en ce qui concerne le brevet n° I.331.324, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société PRIX ITALIA sera tenue de rembourser à la société JACFRANCE la somme de 61.440,49 frs, de réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société JACFRANCE de son appel en garantie formé contre la société PRIX ITALIA, de dire en conséquence que celle-ci sera tenue de relever la société JACFRANCE de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre elle sur la base du brevet n° I.331.324, de condamner la société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION à verser aux sociétés concluantes la somme de 50.000 frs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et par application de l'article 800 du nouveau code de procédure civile et pour les peines et soins du procès, de condamner la société PRIX ITALIA à verser à la société JACFRANCE la somme de 10.000 frs à titre de dommages-intérêts et par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et pour les peines et soins du procès.

D.- Par conclusions du 6 octobre 1981, ESSELTE prie la Cour de :

- déclarer la société PRIX ITALIA et les sociétés WILHEM JACKSTADT et JACFRANCE irrecevables et subsidiairement mal fondées en leurs appels,

- les en débouter,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 avril 1980 en toutes ses dispositions,

- préciser seulement, en ce qui concerne le brevet français n° I.331.324 que les condamnations prononcées contre la société PRIX ITALIA porteront sur tous les appareils à étiqueter reproduisant les caractéristiques dudit brevet qui ont été introduits en France par la société PRIX ITALIA, que ces appareils aient été commercialisés sur le territoire français par la société JACFRANCE ou par qui que ce soit d'autre, et ce jusqu'au 22 juillet 1980, date d'expiration dudit brevet,

- dire et juger qu'en ce qui concerne le brevet n° I.443.724 les condamnations prononcées contre les sociétés JACFRANCE et JACKSTADT porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- préciser que, dans les publications ordonnées par le tribunal, il sera fait mention du fait que le jugement a été confirmé par la Cour,

- condamner in solidum les sociétés PRIX ITALIA et JACFRANCE à supporter la moitié des dépens d'appel et les sociétés JACFRANCE et WILHEM JACKSTADT à supporter l'autre moitié.

4° page/.

4°ch- A du 5-10-1982

E.- Par conclusions du 19 novembre 1981, PRIX ITALIA Demande à la Cour de :

- infirmer le jugement dont est appel, et statuant à nouveau :

- 1.- dire et juger que le brevet n° I.331.324 est nul pour défaut de nouveauté,

- dire et juger que la contrefaçon alléguée n'est pas réalisée, en conséquence, de dire et juger que la société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION est irrecevable, en tout cas mal fondée en sa demande, de l'en débouter,

- 2. et recevant la société PRIX ITALIA reconventionnellement demanderesse de condamner la société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATION à lui payer une somme de 100.000 Frs en remboursement des frais non taxables en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- 3.- dire et juger que la demande en paiement des sociétés JACFRANCE et WILHEM JACKSTADT est sans objet, de les en débouter,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie des sociétés JACFRANCE et WILHEM JACKSTADT,

-4.- et condamner la société ESSELTE PENDAFLEX CORPORATIO et les sociétés JACFRANCE et WILHEM JACKSTADT en tous les dépens.

F.- ESSELTE a répliqué le 19 novembre 1981 demandant le rejet de toutes les prétentions de PRIX ITALIA.

Discussion-

I.- Le brevet n° I.331.324-

Considérant que ce brevet portant sur l'appareil à étiqueter, les conserts JACFRANCE sur la validité du brevet et la contrefaçon alléguée s'en rapportent aux écritures de PRIX ITALIA fabricant de la pince PRIX arguée de contrefaçon,

Considérant que PRIX ITALIA qui relève que le brevet demandé le 22 juillet 1980 est aujourd'hui expiré, soutient qu'il est nul pour défaut de nouveauté, en application de la loi du 2 juillet 1844 applicable en l'espèce et oppose trois antériorités au regard desquelles il apparaîtrait que ce brevet, en les caractéristiques revendiquées, ne constituerait qu'un emploi nouveau non brevetable,

1°- Sur la portée du brevet-

Considérant que le brevet tel qu'il est revendiqué dans l'avis de nouveauté a pour objet un dispositif permettant l'impression, la distribution et le collage d'étiquettes adhésives prélevées sur une bande-support enroulée en bobine, dispositif se composant ainsi que l'indique exactement le jugement attaqué, de :

- un boîtier de section en U dont la partie arrière forme poignée,

- un levier à main monté à pivotement dans le boîtier et actionné à l'encontre de son ressort,

- une bobine d'alimentation montée au dessus du boîtier et destinée à recevoir un rouleau d'étiquettes adhésives collées sur une bande de support,

- un volet articulé disposé à la partie inférieure du boîtier et comportant une table d'impression dont l'extrémité antérieure forme crête de rebroussement destinée à séparer les étiquettes adhésives de la bande de support,

- un rouleau d'application monté fou et en saillie à l'extrémité inférieure du boîtier et à proximité de l'arête de rebroussement,

5° page/.

- un bloc d'impression à encrage inférieur comportant des roues à caractères pouvant coulisser dans des fentes latérales ménagées dans les parois du boîtier de façon à venir s'appliquer sur la table d'impression quand on actionne le levier,

- un dispositif d'entraînement à roue libre de la bande de support monté entre le bloc d'impression et l'axe de pivotement du levier, mis en action par le levier pour faire avancer la bande-support et comportant deux galets entre lesquels celle-ci est pincée.

Considérant que la combinaison particulière de ces moyens confère à la pince brevetée outre l'avantage de simplicité de sa construction celui de permettre l'étiquetage d'objets ou de produits mous ou de forme irrégulière,

2°- Sur la brevetabilité-

A.- Considérant que PRIX ITALIA fait grief au jugement attaqué d'avoir méconnu la portée technique des antériorités citées en ne reconnaissant pas que le brevet invoqué ne constituait qu'un emploi nouveau non brevetable,

Qu'elle reconnait implicitement qu'aucuns des trois brevets qu'elle invoque et qui seront ci-après examinés ne constitue une antériorité de toutes pièces susceptible d'affecter la nouveauté du brevet n° I.331.324.

Considérant que PRIX ITALIA relève que :

1°- le brevet USA 2656.063 KAFKA publié le 20 octobre 1953 a divulgué les éléments constitutifs du dispositif revendiqué savoir :

- un boîtier de section en U,
- un organe d'actionnement déclenchant en synchronisme l'impression de l'étiquette et l'avance de la bande,
- une bobine d'alimentation et un mécanisme d'impression,
- un mécanisme d'avance de la bande entraîné par l'organe d'actionnement,
- des moyens pour séparer l'étiquette de sa bande support,

2°- le brevet USA 2522.224 HUDIMEN du 12 septembre 1950 divulgue dans un dispositif équivalent, un bloc d'impression coulissant,

3°- le brevet USA .2569.140 AVERY du 25 septembre 1951 divulgue, toujours dans un dispositif équivalent, les moyens de séparation de l'étiquette et du support sous la forme d'un arête de rebroussement et d'un rouleau fou, ces moyens servent à la fois à décoller l'étiquette de sa bande support et à l'appliquer sur l'objet auquel elle est destinée,

Que PRIX ITALIA conclut que par conséquent les différences existant entre le dispositif du brevet I.331.324 en cause et le dispositif divulgué par l'antériorité étaient déjà connues et dans des applications équivalentes; que l'application de ces moyens connus au dispositif divulgué par le brevet KAFKA ne constitue qu'un emploi nouveau non brevetable,

B.- Mais considérant qu'il importe tout d'abord de rappeler que le brevet n° I.331.324 est régi par la loi du 5 juillet 1944 en ce qui concerne l'appréciation de sa validité et qu'à un produit industriel nouveau tel que celui décrit dans ce brevet il n'est

6° page/.

possible d'opposer qu'un produit de même structure et comportant une même combinaison de moyens ou à tout le moins des moyens équivalents,

Que par ailleurs la prétention de PRIX ITALIA à soutenir qu'il n'y aurait qu'un simple emploi nouveau à combiner l'enseignement des trois documents cités par elle est juridiquement irrecevable et est de surcroît contraire à la réalité ainsi qu'il sera ci-après démontré,

Considérant que si le brevet KAFKA décrit bien un appareil manuel pour l'apposition sur des objets d'étiquettes adhésives et comprend en effet les éléments cités par PRIX ITALIA, ce brevet ne divulgue ni la même structure ni les mêmes moyens ni les mêmes résultats que ceux décrits ou obtenus par le brevet de la société ESSELTE,

Qu'en ce qui concerne sa structure le jugement relève exactement que le dispositif d'impression (dispositif placé à l'arrière ce qui n'est pas la seule différence avec celui de l'appareil breveté), est d'une grande complexité et fixe; que le dispositif de séparation des étiquettes de la bande support est réalisé non par une simple arête de rebroussement mais par un chariot comportant deux rouleaux s'appliquant sur deux autres rouleaux, chaque paire de rouleaux entraînant en sens opposé d'une part la couche d'étiquettes et d'autre part la couche de support chacune prise en sandwich entre une paire de rouleaux; que le dispositif d'apparition des étiquettes également différent comporte un support présentant une face plane inclinée sur laquelle est monté à coulissement un tampon applicateur de section triangulaire muni d'une couche de caoutchouc,

Que les moyens de ce dispositif ainsi que son fonctionnement sont différents de ceux du dispositif en cause,

Qu'en effet l'avancement de la bande d'étiquettes y est réalisé par l'appui sur la détente de l'appareil qui a la forme générale d'un pistolet et son arrêt par le relâchement de la détente au contraire de ce qui nous décrit le brevet de la société ESSELTE,

Que le dispositif d'avancement de la bande utilisant une crémaillère, une roue dentée et une chaîne sans fin est totalement différent de celui de ce brevet, plus simple, à roue libre,

Qu'au surplus, le jugement relève exactement, que le dispositif KAFKA produit un résultat différent puisqu'il ne permet pas l'étiquetage d'objets présentant une surface quelconque; qu'en effet, l'application des étiquettes s'y fait selon une surface rectangulaire impliquant une surface plane correspondante de l'objet à étiqueter alors que le dispositif d'ESSELTE grâce au rouleau d'application monté fou peut être utilisé pour des objets de forme irrégulière ou nous;

Considérant en définitive que si le brevet KAFKA couvre une combinaison voisine de celle du brevet d'ESSELTE, il ne constitue pas une antériorité opposable car les différences relevées ne sont pas de simples équivalences puisque les moyens utilisés tout en remplissant la même fonction d'impression, de distribution et de collage d'étiquettes adhésives ne procurent pas, en raison de la forme de réalisation différente le même résultat mais un résultat de qualité différente,

Que l'amélioration d'un résultat connu constitue elle-même un résultat et en conséquence une nouveauté brevetable,

Considérant que le brevet HEDINGER 2522.224 décrit une machine à imprimer et distribuer des étiquettes adhésives dont la structure est totalement différente de celle de la pince brevetée et que la société

7° page/.

PRIX ITALIA n'invoque que parce qu'on y trouve un dispositif d'impression coulissant dont la position est la même que dans la pince brevetée,

Considérant enfin que le brevet AVENY divulgue, dans un appareil à étiqueter dont il n'est pas non plus prétendu qu'il présente la même combinaison que cette pince, un dispositif d'application et de séparation comportant une plaque de séparation et un rouleau feu,

Considérant que, contestant la nouveauté de la combinaison du brevet d'ESSELTE, PRIX ITALIA soutient que ces deux moyens particuliers divulgués par les brevets HEDINGER et AVENY et qui ne coopèrent pas entre eux ont été appliqués à un appareil dont la structure se retrouve dans l'antériorité KAFKA; qu'une telle application ne constitue qu'un emploi nouveau non brevetable,

Mais considérant qu'une telle argumentation ne peut être retenue,

Qu'en effet, il ne suffirait pas d'introduire dans le dispositif décrit par le brevet KAFKA les moyens particuliers de ces deux derniers brevets pour parvenir à la combinaison caractéristique du produit nouveau décrit par le brevet n° I.331.324, où certes le dispositif d'impression coulissant et le dispositif applicateur avec plaque de séparation et rouleau conservent leur individualité, mais n'entrent pas moins dans la combinaison où ils participent à l'obtention d'un résultat commun, élément essentiel de la combinaison, résultat qui est de réaliser par une pince manuelle de structure simple l'apposition d'étiquettes imprimées sur des objets de forme et de consistance quelconques,

Considérant que le brevet n° I.331.324 a donc à juste titre été déclaré valable,

3°- Sur la contrefaçon-

Considérant que ESSELTE a conclu à la confirmation intégrale du jugement,

Considérant que PRIX ITALIA soutient que l'appareil incriminé de contrefaçon est dans la seule dépendance du domaine public antérieur et ne saurait constituer une contrefaçon du brevet,

Considérant que les consorts JACFRANCE s'en rapportent aux écritures de PRIX ITALIA,

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges en s'en référant aux éléments du procès-verbal de saisie-contrefaçon, l'appareil PRIX reproduit très exactement la combinaison protégée du brevet en cause, la seule différence existante étant relative au dispositif d'entraînement de la bande support qui n'est pas pincée entre le rouleau d'avance à roue libre et un goulet comme dans le brevet, mais est appliquée par un couvercle qui en épouse la forme contre la périphérie d'un rouleau à cliquet muni de dents, moyen parfaitement équivalent,

Que la commande de la bande est identique, l'avance s'opérant dans les deux cas par relâchement de la poignée,

Que la substitution dans une combinaison de structure identique de ce moyen équivalent à celui prévu au brevet assurant la même fonction et un résultat identique ne saurait ôter à la pince PRIX son caractère contrefaisant,

8° page/.

Considérant que le jugement mérite également confirmation sur ce point,

4°ch- A du
5-10-1962

II.- Le brevet n° I.443.724-

Considérant que la contrefaçon de ce brevet n'est reprochée qu'à la société JACFRANCE au siège de laquelle les étiquettes arguées de contrefaçon ont été découvertes et à la société JACKSTADT, société allemande fabriquant ces étiquettes,

1°- Sur la portée du brevet :

Considérant que tel que revendiqué dans ses écritures par la société ESSELTE, ce brevet couvre une bande d'étiquettes comprenant une bande de support et une série d'étiquettes adhésives individuelles collées bord à bord sur la bande de support, les bords de cette bande d'étiquettes ayant notamment la forme d'une ligne sinusoïdale dont la période correspond à la hauteur d'une étiquette et dont les creux correspondent aux lignes de séparation des étiquettes,

Considérant que les consorts JACFRANCE relèvent à bon droit que ESSELTE en ces termes ne donne pas une portée exacte à son brevet dont le texte indique que " l'invention a pour objet la réalisation d'une " bande d'étiquettes, permettant de façon aussi simple que possible d'obtenir des étiquettes, sans pertes ou chutes, par découpage d'une bande large, "ces bandes d'étiquettes étant pourvues de marques qui peuvent être explo- "rées ou palpées par des moyens simples ",

Considérant que les premiers juges ont donc exactement complété la définition de l'invention en précisant que les creux destinés à la ligne de séparation forment des marques qui sont palpées par des moyens simples qui, placés transversalement par rapport à cette ligne travaillent ainsi sans subir de choc et peuvent par conséquent, grâce à des organes mécaniques de construction simple, agir en souplesse sur un dispositif connu d'avancement ou d'arrêt de la bande d'étiquettes,

Qu'ils ont exactement souligné que le brevet (page 2 col gauche ligne 20 à 32), fait expressément état de la coopération existant entre la forme du bord de la bande d'étiquettes et les organes palpeurs,

Considérant que la forme sinusoïdale de la bande présente sur le plan fonctionnel des avantages qui sont :

- au stade de la fabrication, la réalisation sans perte de matière et notamment sans l'inconvénient de chutes collantes,
- au stade de l'utilisation, la détection de la position des étiquettes par des organes palpeurs équipant la pince à étiqueter, ces organes permettant, d'une manière très précise, la commande de l'avance et de l'arrêt de la bande en vue notamment de l'impression des étiquettes,

2°- Sur la validité du brevet-

A.- Considérant que les consorts JACFRANCE opposent trois antériorités, faisant grief au jugement de les avoir écartées en suivant une distinction fallacieusement introduite dans le débat par ESSELTE qui soutient que les bords ondulés des bandes d'étiquettes servent à la détection de la bande décrite par son brevet alors que les mêmes décomptes retrouvées dans les antériorités y serviraient à l'entraînement de la bande.

Qu'ils relèvent qu'une telle distinction n'a aucun sens car la détection et l'entraînement procèdent de la même idée,

Qu'ils soutiennent que la seule nouveauté que pourrait revendiquer le brevet n° I.443.724 réside dans la découpe en ligne sinusoïdale des bords des bandes d'étiquettes mais qu'un tel mode de réalisation est antériorisé par le brevet n° I.6[illegible].443 [illegible], lequel décrit une machine utilisant des bandes de matériau collées sur un support et découpées suiv

9° page/.

une ligne sinusoïdale afin que les ondulations de chaque bande leur permettent de s'imbriquer les unes dans les autres, ce qu'illustre parfaitement la ligne 9 de ce brevet,

Considérant que dans leurs écritures, les consorts JACFRANCE citent également comme antériorités le brevet METO n° I.331.324 et un brevet JOHNSON n° 2.636.297,

B.- Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le brevet JOHNSON 2.636.297 qui ne saurait constituer une antériorité opérante alors qu'il décrit une bande d'étiquettes continue comprenant un support auquel adhère par une large bande centrale d'adhésif, une bande continue d'étiquettes adhésives présentant des lignes d'affaiblissement transversales joignant une perforation centrale en forme de losange à des encoches triangulaires périphériques,

Considérant que MESELTZ fait exactement observer qu'outre cette différence de structure, la bande d'étiquettes JOHNSON a un fonctionnement et des résultats différents de ceux du brevet en cause,

Qu'en effet, ces encoches et perforations assurent une double fonction :-l'entraînement de la bande, les encoches constituant une prise pour les griffes de l'appareil distributeur d'étiquettes,
- la séparation des étiquettes dont le déchirement est facilité par la forme angulaire des encoches et des perforations,

Considérant que les avantages ci-dessus rappelés de la bande d'étiquettes du brevet d'MESELTZ ne peuvent être procurés par la bande d'étiquettes JOHNSON pour laquelle lors de la fabrication les découpes entraînent l'inconvénient des chutes collantes et, lors de l'utilisation le double inconvénient d'une séparation à effectuer au moment de l'apposition sur l'objet à étiqueter et du fait qu'elle n'est pas adhésive sur toute sa surface, une possibilité d'enlèvement relativement aisé,

Considérant que par ailleurs le brevet METO I.331.324 outre la pince à étiqueter ci-avant décrite, divulgue également une bande d'étiquettes prédécoupées et collées bord à bord sur une bande de support continue, ces étiquettes présentant des angles tronqués ne pouvant être séparées par des lignes de coupe franche ou par des perforations,

Que la bande de support de ces étiquettes comporte des perforations dans lesquelles s'engagent les dents du dispositif de transport de la bande, ces étiquettes, qui ne présentent pas de bords sinusoïdaux, étant conçues pour être utilisées avec des appareils à étiqueter décrits dans ce brevet I.331.324 dans sa variante à roue dentée (figure 18),

Que les bords des bandes n'y jouent aucun rôle l'avancement étant assuré par ces perforations médianes de la bande-support,

Considérant que ces brevets JOHNSON et METO, qui ne peuvent être combinés entre eux ni avec l'antériorité FLOOD, ne peuvent donc constituer une antériorité valable au brevet I.443.724,

Considérant que le brevet FLOOD I.693.433 n'est pas davantage une antériorité opérante,

Considérant en effet que ce brevet décrit un procédé et un appareil concernant la fabrication d'étiquettes d'expédition ou analogues qui sont caractérisées par des ouvertures de réception de fil renforcées par des pièces rapportées ou des rondelles,

10° page/.

Que le matériau destiné à réaliser ces pièces de ren-

renforcement est une bande continue revêtue d'une matière adhésive et dont les bords longitudinaux présentent des ondulations sinusoïdales qui sont destinées à venir en prise avec des doigts qui, dans la machine assurent l'avance et le blocage intermittent de la bande laquelle est, après humidification simultanément découpée, collée et préparée sous l'influence de matrices,

Considérant que ESSELTE souligne avec pertinence que la structure de la bande d'étiquettes objet de son brevet est différente puisqu'elle comporte sur un support continu, des étiquettes adhésives individuelles collées bord à bord, l'ensemble de ces deux couches se présentant sous la forme d'une bande de matériau souple et mince,

Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que ESSELTE a fait valoir très justement que le moyen de la découpe sinusoïdale des bords d'une bande destinée à fabriquer des pastilles de renforcement d'étiquettes du brevet FLOOD s'il a pour effet de procurer la même économie de matière et l'absence de chutes, ne concerne pas le même produit et n'a pas la même fonction,

Considérant que de par la destination même du produit, ESSELTE est fondée à faire observer que sa bande d'étiquettes est une bande souple - quoique le brevet ne le précise pas expressément - tandis que les pastilles de renforcement nécessitent l'utilisation d'un matériau rigide, les découpes des bords sont essentiellement destinées à assurer mécaniquement l'avancement et l'arrêt de la bande sous l'action directe des doigts d'avance et de blocage, qui exercent sur les bords longitudinaux un effort de poussée ou de retenue dans le sens longitudinal de la bande,

Qu'au contraire, dans son brevet, la découpe de la bande remplit une fonction de détection de la position de l'étiquette en coopérant avec des organes palpeurs qui, sans exercer aucun effort de poussée sur les bords de la bande, actionnent des organes mécaniques assurant eux, l'entraînement de la bande,

Considérant que, dans ces conditions, aucune des prétendues antériorités opposées à ce brevet de la société ESSELTE n'peut être retenue,

Que le brevet n° I.443.724 couvre une combinaison nouvelle de moyens connus et dont les premiers juges ont exactement admis la validité,

3°- Sur la contrefaçon-

Considérant qu'il ressort à l'évidence du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 mars 1977 et des documents saisis que les bande d'étiquettes fabriquées par la société WILHELM JACHSTADT importées en France par celle-ci et la société JACFRANCE comportent bien une bande continue de support sur laquelle sont collées bord à bord des étiquettes adhésives individuelles dont les bords longitudinaux sont découpés selon des lignes sinusoïdales,

Considérant qu'ESSELTE relève à bon droit qu'il importe peu que de telles bandes d'étiquettes n'utilisent pas les avantages de cette structure dans certains appareils à étiqueter comme les pinces à étiqueter PRIX, dès lors qu'elle reproduisent la combinaison de moyens valablement protégée par le brevet n° I.443.724,

Qu'en effet, les bandes d'étiquettes vendues par JACFRANCE sont tout simplement utilisables avec des machines ayant différents types

d'contrefaçon,

Considérant que la contrefaçon de ce deuxième brevet de la société ESSELTE est également établie,

III.- Sur la réparation du préjudice-

Considérant que par des motifs que la Cour adopte les premiers juges ont exactement défini les rôles respectivement joués par la société PRIX ITALIA, la société JACFRANCE et la société JACSTADT et, au vu des éléments dont ils disposaient, fixé les mesures réparatrices accessoires et alloué à ESSELTE deux indemnités provisionnelles de 10.000 frs chacune à valoir sur la réparation de son préjudice à évaluer après expertise également ordonnée,

Qu'il convient de confirmer l'intégralité de ces décisions et y ajoutant :

1°- de préciser en ce qui concerne le brevet I.331324 que les condamnations prononcées contre la société PRIX ITALIA porteront sur tous les appareils à étiqueter reproduisant les caractéristiques dudit brevet qui ont été introduits en France par cette société, que ces appareils aient été commercialisés sur le territoire français par la société JACFRANCE ou par qui que ce soit d'autre et ce, jusqu'au 22 juillet 1980, date d'expiration dudit brevet,

2°- de préciser ainsi qu'il est demandé par ESSELTE que pour le brevet n° I.443.724 les condamnations porteront jusqu'au prononcé du présent arrêt,

3°- de faire mention dans les publications ordonnées par le tribunal, de la confirmation du jugement par le présent arrêt,

IV.- Sur la demande reconventionnelle des conserts JACFRANCE-

Considérant que les conserts JACFRANCE ont formé contre ESSELTE une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 50.000 frs pour procédure abusive et du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Mais considérant que la demande de ESSELTE étant parfaitement fondée il ne saurait y avoir lieu à dommages-intérêts; que par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge d'ESSELTE aux demandes desquelles il est fait droit pour l'essentiel, les frais exposés par les conserts JACFRANCE pour leur défense,

Qu'il s'ensuit que cette demande reconventionnelle doit être rejetée,

V.- Sur les demandes de JACFRANCE à l'encontre de PRIX ITALIA-

1°- la demande en garantie-

Considérant que JACFRANCE ayant conclu à la réformation du jugement qui a rejeté sa demande en garantie contre PRIX ITALIA, celle-ci a répliqué à l'irrecevabilité et au mal fondé de cette demande,

Considérant que JACFRANCE a offert en vente et commercialisé en France des pinces PRIX contrefaisantes du brevet I.331.324 qu'elle avait importées d'Italie où les fabrique PRIX ITALIA,

Considérant que JACFRANCE, qui ne pourrait invoquer sa bonne foi en sa qualité d'importateur des produits contrefaisants, n'est pas recevable en raison de la faute qu'elle a elle-même commise à

12° page/.

former contre son fournisseur étranger une demande en garantie,

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande,

2°- la demande en remboursement-

Considérant qu'il a été fait droit à cette demande au motif que PRIX ITALIA, qui a accepté que lui soit retourné le stock d'appareils contrefaisants détenu par JACFRANCE, est mal fondée à s'opposer à lui en régler la valeur soit la somme de 61.440,49 frs,

Que le jugement mérite également confirmation de ce chef,

3°- la demande en dommages-intérêts et du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile-

Considérant que JACFRANCE a également formé contre PRIX ITALIA une demande en 10.000 frs tant à titre de dommages-intérêts que du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Considérant que les premiers juges ont exactement relevé qu'elle ne saurait en raison de la faute qu'elle a elle-même commise solliciter aucuns dommages-intérêts et remboursement des frais et coûts du procès; qu'ils ont à bon droit rejeté cette demande et que leur décision de ce chef doit être confirmée,

VI.- sur la demande de PRIX ITALIA du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile-

Considérant que PRIX ITALIA ayant succombé en première instance comme en appel il apparait équitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non taxables par elle exposés pour sa défense,

VII.- Sur les dépens-

Considérant qu'il apparait équitable de les partager par moitié en appel comme il a été fait en première instance et de dire qu'ils seront supportés dans cette proportion par les sociétés PRIX ITALIA et JACFRANCE d'une part, par les conjoints JACFRANCE d'autre part,

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,

Joint les instances inscrites au rôle sous les numéros R-10626 et R- 12365,

Dit la société PRIX ITALIA d'une part, la S.A.R.L. JACFRANCE et la société WILHEM JACKSTADT d'autre part, mal fondées en leurs appels respectifs; les en déboute,

les dit également mal fondées en leurs demandes reconventionnelles; les en déboute,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre- 1ère section) du 15 avril 1980,

Y ajoutant :

Dit, en ce qui concerne le brevet français n° I.531.324, que les condamnations prononcées contre la société PRIX ITALIA porteront sur tous les appareils à étiqueter reproduisant les caractéristiques dudit brevet qui ont été introduits en France par cette société, que ces appareils

aient été commercialisés sur le territoire français par la société JACFRANCE ou par qui que ce soit d'autre, et ce jusqu'au 22 juillet 1980 date d'expiration du brevet,

Dit qu'en ce qui concerne le brevet français n° I.443.724 les condamnations prononcées contre la société JACFRANCE et la société WILHELM JACKSTADT porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu'à la date du présent arrêt,

Dit que dans les publications ordonnées par le tribunal, il sera mentionné le fait que le jugement a été confirmé par la Cour,

Condamne in solidum les sociétés PRIM ITALIA et JACFRANCE à supporter la moitié des dépens d'appel et les sociétés JACFRANCE et WILHELM JACKSTADT à supporter l'autre moitié,

Dit que Maître MOREAU, avoué, pourra recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

prouvé un
t rayé nul /.