

I - LES FAITS

- 26 Juin 1981 : La Société REGICENTRE dépose une demande française de brevet n.80-14187 pour un "procédé de réfection de surfaces de sol usées, et notamment des marches d'escalier".
- 26 Juin 1981 : La Société REGICENTRE fait une demande de brevet européen 0043120 sous bénéfice de priorité.
- 13 Octobre 1981 : Le rapport de recherche européenne est notifié.
- : La Société internationale CELOMER fournit à la Société ISOKA un produit Novasol, couramment diffusé dans le commerce.
- : La Société ISOKA avec le concours de M.COTTIN (sous-traitant ? salarié ?) utilise le Novasol selon la technique REGICENTRE.
- 26 Décembre 1984 : Première saisie-contrefaçon
- 8 Janvier 1985 : Seconde saisie-contrefaçon
- 8 Janvier 1985 : REGICENTRE assigne en contrefaçon du brevet européen : . ISOKA pour fabrication
. CELOMER pour fourniture de moyens
- : CELOMER réplique par voie de : . demande reconventionnelle en annulation du brevet européen,
. demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive.
- 26 Septembre 1986 : TGI PARIS : - rejette la demande en annulation du brevet européen
- fait droit à la demande en contrefaçon du brevet européen avec :
. injonction de cessation de contrefaçon, sous astreinte, avec exécution provisoire
. désignation d'experts pour fixer l'indemnité de contrefaçon.
- rejette l'action en réparation pour procédure abusive.

II - LE DROIT

La présente décision est historiquement intéressante dans la mesure où elle est, à notre connaissance, la première décision rendue par un juge français en matière de validité et de contrefaçon d'un brevet européen.

Il ne nous a pas été, toutefois, possible de vérifier si le brevet européen avait bien été délivré, cette délivrance permettant au juge français saisi de statuer immédiatement sans avoir à surseoir selon l'article 16 de la loi d'application de 1977 (rappr. TGI PARIS 30 Mai 1986, Dossiers Brevets 1986.VI.4) et d'agir sur la base du seul brevet européen, l'article 13 prévoyant, alors, la caducité du brevet français sur les parties réservées par le brevet européen.

PREMIER PROBLEME : (Nullité du brevet européen)

"Selon l'article 138 de la Convention sur la délivrance d'un brevet européen signée à Munich le 5 Octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 Octobre 1977, le brevet européen ne peut être annulé que pour les causes instituées par la Convention... Attendu que le tribunal doit, donc, rechercher, quel était, le 26 Juin 1980, date de la priorité conventionnelle, l'état de la technique".

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (CELOMER)

prétend que le simple examen de l'invention et du rapport de recherche européenne établit le défaut de nouveauté et/ou activité inventive.

b) Le défendeur en annulation (REGICENTRE)

prétend que le simple examen de l'invention et du rapport de recherche européenne n'établit pas le défaut de nouveauté et/ou activité inventive.

2°) Enoncé du problème

Le défaut de nouveauté ou d'activité inventive d'une invention peut-il résulter de la simple observation de l'invention et du rapport de recherche européenne ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Il n'appartient pas au tribunal de faire état de sa connaissance personnelle ou des antériorités révélées par le rapport de recherche; en effet, le brevet européen est un titre présumé valable; il appartient donc aux parties demandereses en nullité d'invoquer dans leurs écritures des antériorités qui constituent l'état de la technique et de démontrer ou bien qu'il existe une antériorité certaine, entière et suffisante destructrice de la nouveauté, ou bien que l'invention découle d'une manière évidente de l'état de la technique préalablement déterminé; en l'espèce, ni ISOKA, ni CELOMER... ne mettent en mesure le tribunal de déterminer quel est l'état de la technique; cette carence dans la production des preuves sera sanctionnée par le rejet des prétentions basées sur la nullité du brevet".

2°) Commentaire de la solution

La solution est parfaitement satisfaisante dans la mesure où le demandeur en annulation doit prouver la non-brevetabilité de l'invention considérée et convaincre le juge de la justesse de ses prétentions sans que celui-ci ait à conduire lui-même la recherche sur la non-brevetabilité de l'invention considérée.

DEUXIEME PROBLEME : (Contrefaçon du brevet)

- Responsabilité de COTTIN

"Il n'est donc pas possible de déterminer s'il s'agit d'un sous-traitant, juridiquement indépendant, qui aurait

appliqué le procédé breveté et serait donc responsable de la contrefaçon commise ou d'un salarié, chef de chantier, qui ne pouvait qu'obéir aux ordres de son employeur, ce qui est exclusif de la responsabilité... qu'en raison de ce doute qui doit profiter à Monsieur COTTIN dès lors que la société REGICENTRE assume la charge de la preuve de tous les éléments de la contrefaçon, la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue".

Si l'on peut s'étonner de l'incertitude dans laquelle le Tribunal est maintenu sur la situation juridique de COTTIN par l'insuffisance de démonstration faite par le demandeur en contrefaçon, REGICENTRE, il faut relever les deux solutions signalées par le jugement:

- Le sous-traitant est responsable de la contrefaçon, quelle que soit sa dépendance par rapport au donneur d'ordre;
- L'employé-salarié n'est pas responsable de la contrefaçon, cette responsabilité étant assumée par l'employeur à raison même de l'état de subordination dans lequel le premier se trouve par rapport au second.
- Responsabilité de ISOKA

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (REGICENTRE)

prétend que le simple fait d'utiliser le procédé contrefaisant engage la responsabilité de son auteur quels que soient les liens l'unissant à un autre partenaire.

b) Le défendeur en contrefaçon (ISOKA)

prétend que le simple fait d'utiliser le procédé contrefaisant n'engage pas la responsabilité de son auteur quels que soient les liens l'unissant à un autre partenaire.

2°) Enoncé du problème

Le simple fait d'utiliser le procédé contrefaisant engage-t-il la responsabilité de son auteur quels que soient les liens l'unissant à un autre partenaire ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Il importe peu que la Société CELOMER ait ou non été le "maître d'oeuvre" du chantier comme le fait valoir la société ISOKA ou qu'elle ait ou non incité la société ISOKA à utiliser le procédé breveté; qu'en effet la société ISOKA est une personne morale juridiquement indépendante de la société CELOMER; qu'elle était donc en mesure de décider seule si elle entendait appliquer un procédé couvert par un brevet qu'elle était censée connaître, ou utiliser tout autre procédé du domaine public; qu'il convient en conséquence de rechercher seulement si par son intervention c'est le procédé revendiqué qui a été utilisé... Dit que ce brevet a été contrefait par la société ISOKA dans ses revendications 1,2,4 et 6".

2°) Commentaire de la solution

- Sur le principe, le jugement reprend la solution énoncée à propos de la responsabilité de Monsieur COTTIN pour ce qui est de la situation juridique d'un sous-traitant et, a fortiori, d'un entrepreneur indépendant.

- Le jugement relève que le simple fait de la publication du brevet permet d'en présumer la connaissance par les exploitants; ce faisant, le jugement ne se prononce point sur la "connaissance de cause" requise par l'article 51 al.3 de la loi des brevets qui porte non point sur l'existence du brevet mais sur le caractère contrefaisant des activités menées.

- Responsabilité de CELOMER

"- La société CELOMER a livré à la société ISOKA, personne morale non habilitée à exploiter, un produit se rapportant à un élément essentiel de l'invention; les notices techniques autres appréhendées montrent que le "TP E-PR 2" et son durcisseur sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce et sont utilisés pour recouvrir habituellement des surfaces selon des procédés étrangers aux enseignements du brevet".

- CELOMER a délivré une "attestation" qui confère à ISOKA la qualité d'entreprise agréée pour utiliser les produits CELOMER; en revanche, il n'est pas prouvé que la société CELOMER ait incité la société ISOKA à utiliser son produit avec un coffrage ou qu'elle lui ait conseillé d'utiliser ce procédé particulier; qu'elle ne peut en aucun cas être considérée comme le "maître d'oeuvre" occulte du chantier; elle s'est bornée à renseigner sa cliente sur les conditions d'utilisation du produit; CELOMER ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 29 bis-1° et 2° de la loi du 2 Janvier 1968 modifiée par la loi du 13 Juillet 1978".

Le jugement fait une application intéressante de l'article 29 bis de la loi des brevets dans ses différentes dispositions :

- 29 bis 1° in medio : en notant que la livraison portait sur "des moyens de mise en oeuvre de l'invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci".

- 29 bis 1° in fine : en relevant que le fournisseur ne connaissait pas l'utilisation contrefaisante par le fournis des moyens qu'il lui avait livrés.

- 29 bis 2° in medio : en constatant qu'en l'espèce, "les moyens de mise en oeuvre, sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce".

- 29 bis 2° in fine : en notant qu'"en l'occurrence on ne peut dire que "le tiers incite la personne à laquelle il livre à commettre des actes interdits par l'article 29".

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e CHAMBRE 2^e SECTION

JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1986

N° du Rôle Général

2 971/85c

Assignation du

21-22 JANV.85

UNE EXPERTISE
Me PASSEMARD

N° 1

R.P. 54 892

DEMANDEUR

SARL REGICENTRE
48, rue Parmentier
94130 NOGENT S/MARNE

représentée par :

SCP de MOURZITCH Avocat - A. 129

DEFENDEURS

SARL ISOKA
32, rue du Moulin de Pierre
92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par :

Me SILVE, Avocat - A. 540

INTERNATIONAL-CELOMER
SFPV - 75 Bld Winston Churchill
76600 LE HAVRE

représenté par :

Me G. ARMAND, Avocat - B. 315

Monsieur COTTIN
le TRIANGLE - ESSOMES S/MARNE
02400 CHATEAU THIERRY

NON COMPARANT
page premiere

grosse délivrée le 8-10-86
à de mourzitch
expédition le
à
copies le 8-10-86

u

[Signature]

MINUTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :
Monsieur GOUGÉ, Vice-Président
Madame MANDEL, Juge
Madame PIERRARD, Juge

GREFFIER

Madame BOISDEVOT

DEBATS à l'audience du 27 juin 1986
tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé en audience publique
réputé contradictoire
susceptible d'appel

*

* *

La Société REGICENTRE est titulaire d'un brevet européen n° 0043120 demandé le 26 juin 1981 sous le bénéfice d'une priorité française n° 80-14187 du 26 juin 1980 pour un "procédé de réfection de surfaces de sol usées et/ou déformées en particulier en bois, telles que ce brevet a été publiée, le 24 octobre 1984, au bulletin 84/43.

* notamment des marches d'escalier». La mention de la délivrance de/

Le rapport de recherche européenne a été notifié le 13 octobre 1981.

Autorisée par ordonnance du 21 décembre 1984 la société REGICENTRE a fait procéder, le 26 décembre, à une première saisie-contrefaçon sur le chantier de la Société ISOKA dirigé par Monsieur COTTIN, à l'école maternelle 45 rue de Picpus à PARIS

Le 8 janvier 1985 la Société REGICENTRE autorisée par ordonnance du 4 janvier 1985 a fait procéder à une seconde saisie-contrefaçon dans les établissements de la Société INTERNATIONAL CELOMER à VENISSIEUX.

Le 8 janvier 1985 la Société REGICENTRE a assigné Monsieur COTTIN, et les sociétés ISOKA et INTERNATIONAL CELOMER - Cette assignation avait pour objet de faire juger que les sociétés ISOKA et INTERNATIONAL CELOMER en faisant mettre en oeuvre rue de Picpus un procédé portant atteinte aux

80 14187
cib: E04F

OM

[Signature]

AUDIENCE DU
26 SEPT. 1986

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 1 SUITE
6

revendications 1,2,4,6,7,8 et 9 du brevet avaient contrefait ce brevet et que Monsieur COTTIN avait également commis une contrefaçon en travaillant sur instructions de la Société ISOKA et d'obtenir :

- la validation de la saisie du 26 décembre 1984,
- les interdictions et publications d'usage,
- la désignation d'un expert sur le préjudice,
- le paiement par les sociétés défenderesses d'une provision de 500 000 F et d'une somme de 100 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- l'exécution provisoire.

Le 2 octobre 1985 la société ISOKA a conclu au débouté au double motif que le procédé n'était "pas original" et que la Société CELOMER était seule responsable des agissements critiqués. Subsidiairement elle a conclu à la désignation d'un expert sur la matérialité de la contrefaçon.

Les 21 et 22 janvier 1985 la Société REGICENTRE avait d'autre part assigné à nouveau les sociétés ISOKA et CELOMER. Cette nouvelle assignation, qui avait les mêmes fins que la précédente, sauf qu'elle ne visait pas Monsieur COTTIN, tendait en particulier à la validation de la saisie-contrefaçon du 8 janvier 1985.

Le 14 octobre 1985 la Société International CELOMER (CELOMER) a conclu à l'annulation du brevet pour défaut d'activité inventive et au débouté. Elle s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 15 000 F pour procédure abusive et d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 28 novembre 1985 les deux instances ont été jointes par ordonnance.

La Société REGICENTRE a répliqué, le 7 janvier 1986, aux conclusions adverses.

Enfin, le 6 mars 1986, la Société CELOMER a développé son argumentation.

page troisième

en

MINUTE

Monsieur COTTIN régulièrement assigné en mairie et par simple lettre n'a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.

Les faits et les prétentions des parties étant ainsi rappelés il appartient au Tribunal de statuer sur les points en litige.

*

* *

I - LA PORTEE DU BREVET

Le procédé, selon l'invention, permet de rétablir les surfaces de sol et en particulier les marches d'escalier dans leur forme géométrique d'origine par regarnissage "in situ" sans démontage de la surface à traiter (col. 1, ligne 5 à 11).

Le brevet expose ensuite (lignes 13 à 45) les problèmes de réfection des escaliers et les techniques de l'Art antérieur qui sont complexes, longues et qui ne permettent pas de remédier aux défauts et donnent des résultats imparfaits quant à la liaison bois-revêtement.

Par le procédé selon l'invention (lignes 46 à 65) on supprime tous les défauts des marches (dévers, usure irrégulière, nez de marche abimés) par l'application d'un matériau homogène, résistant et faisant corps avec la partie usée.

Le brevet enseigne que le traitement se fait en quatre opérations (col. 2 - lignes 6 à 50) : a) préparation de la surface pour augmenter la rugosité ce qui améliore l'accrochage,

b) mise en place autour des bords libres de la surface à traiter de rebords de coffrage dont les bords supérieurs sensiblement dans un plan horizontal sont au-dessus des portions les plus usées et dont la fixation assure l'étanchéité.

c) coulée de la matière de recharge (matière synthétique durcissable) dont la gélification s'opère de préférence en moins de 5 minutes.

d) retrait des rebords de coffrage - la circulation pouvant reprendre après une heure.

AUDIENCE DU
26 SEPT. 1986

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 1 SUITE

Selon un premier mode de réalisation (col. 2 - lignes 51 à 65 et col. 3 lignes 1 à 16) les rebords de coffrage sont des cornières ou profilés souples éventuellement en matière synthétique, mis à la longueur désirée - on les fixe dans une zone inférieure au niveau de la surface à traiter et de manière à s'écarter de cette zone inférieure afin de permettre l'enveloppement par la composition de rechargement notamment pour le nez de la marche.

Pour faciliter le décoffrage on utilise des produits réduisant l'adhérence avec la composition de rechargement gélifiée (cires, silicones).

Pour adapter le coffrage à toute forme particulière des bords on peut utiliser comme rebord de coffrage des bandes adhésives semi-rigides déformables (lignes 17 à 30).

Pour permettre à la coulée d'assurer la compensation automatique du dévers et des inégalités de surface il est préférable d'opérer à une température de 22° à 27° ce qui procure la viscosité optimale (lignes 31 à 51).

Ensuite le brevet envisage la composition du liquide durcissable de rechargement (col. 3 - lignes 52 à 65 - col. 4 - lignes 1 à 34) : résine synthétique polymérisable à froid par adjonction d'un catalyseur, chargée de fibres de verre de 1 à 5 mm. Si on veut ignifuger on ajoute des charges minérales adéquates de densité appropriée pour éviter la décantation. On peut aussi utiliser des microbilles creuses d'alumine ou de silice pour permettre de clouer la surface sans éclatement - des billes de verre de 0,4 à 1 mm pour améliorer la résistance à l'usure.

Les résines époxy ont un durcissement un peu lent. Les polyuréthanes sont peu compatibles avec l'humidité du bois - Le polyester liquide insaturé donne d'excellents résultats.

Le brevet donne ensuite des exemples précis de rénovation de marches ainsi que des exemples de compositions utilisables pour le procédé selon l'invention.

Le brevet comporte 10 revendications. Seules les revendications 1,2,4,6,7,8,9 sont opposées aux défendeurs.

MINUTE

- la revendication 1 à trait à l'application du procédé par dépôt d'une composition durcissable à froid à des surfaces déformées ou usées notamment des marches en bois selon les étapes suivantes étudiées plus haut :

- préparation de la surface,
- mise en place du coffrage,
- coulée,
- décoffrage.

- LA REVENDICATION 2 qui est dépendante de la revendication 1 porte sur les rebords de coffrage réalisés sous forme de cornières, profilés souples plats, pouvant être taillés à la longueur désirée.

- la revendication 4 qui renvoie à l'une des précédentes porte sur la fixation des rebords de coffrage sur une portion libre de la surface dans une zone inférieure au niveau de la surface et en s'écartant de cette zone inférieure.

- la revendication 6 dépendante de la revendication 1 porte sur des rebords adhésifs semi-rigides déformables (toiles plastifiées, matières plastiques, aluminium laminé) collées provisoirement et partie en saillie autour des bords libres de la surface à traiter. Un profilé de support peut les rigidifier de l'extérieur.

- la revendication 7 qui se réfère aux précédentes précise que la surface en bois est traitée par rabotage grossier puis léger en croisant les passages avec une râpe et une tronçonneuse à deux rangées de gouges.

- la revendication 8 qui se réfère aux précédentes porte sur la température de la composition de rechargement au moment de la coulée (20° à 27° et de préférence de 22° à 27°).

- la revendication 9 qui se réfère aux précédentes est relative à la viscosité de la composition de rechargement (comprise entre 10 et 100 poises pendant la coulée).

II - LA VALIDITE DU BREVET

Attendu que la Société ISOKA

AUDIENCE DU
26 SEPT. 1986

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N^o 1 SUITE

allègue que le brevet n'a aucun caractère "d'originalité" puisqu'aussi bien il s'agit d'un coffrage effectué pour "stopper" une marche d'escalier, "procédé usuel à tout le moins" ;

Attendu que la Société CELOMER allègue que le brevet manque totalement de nouveauté et d'activité inventive ; que selon ses dires :

- l'emploi des résines permet de corriger les imperfections de surface causées par l'usure selon une méthode aisée donnant des résultats durables,

- l'emploi de la méthode de coffrage est impérative pour éviter tout écoulement lors de l'utilisation de tous matériaux à l'état liquide y compris la résine telle le "NOVASOL",

- il est à la portée de tout Homme de l'Art "mais aussi du moindre bricoleur" d'employer un coffrage lors du collage d'une résine notamment dans un escalier et ceci résulte à l'évidence" de la technique employée ,

- la Société REGICENTRE ne prouve nullement "par la simple absence d'antériorité de brevets similaires, le caractère inventif de sa prétendue invention".

Attendu que la Société REGICENTRE répond que son brevet est caractérisé essentiellement par une combinaison nouvelle et que l'on n'avait pas eu, avant la date de priorité, l'idée de rénover parfaitement la surface usagée d'une marche en bois par simple coulée, dans un coffrage étanche, d'une couche fluide ou autolissante comme c'est le cas de la résine époxy utilisée, résine qui est une composition de rechargement durcissable à froid ; qu'on n'a jamais non plus utilisé ce procédé pour régénérer le bord ou le nez d'une marche à l'aide de la même composition qui vient envelopper une partie du bord libre ;

Attendu , les moyens des parties étant ainsi exposés qu'il appartient au Tribunal de statuer tant sur la nouveauté que sur l'activité inventive observation étant faite que selon l'article 138 de la Convention sur la Délivrance de Brevets Européens signée à MUNICH le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1977 le brevet européen ne peut être annulé que pour les causes instituées

par la convention ;

Attendu que selon l'article 52 paragraphe 1 de la convention l'invention doit être nouvelle et impliquer une activité inventive ; qu'elle doit être susceptible d'application industrielle (point qui n'est pas contesté en l'espèce) ;

Attendu que l'article 54 paragraphe 1 stipule qu'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique avant la date de dépôt de la demande de brevet, date qui peut être celle de la priorité unio-niste revendiquée ; que l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité (a. 54 paragraphe 2) ;

Attendu que l'article 56 de la convention précise encore qu'une invention est considéré comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique ;

Attendu que le Tribunal doit donc rechercher quel était le 26 juin 1980, date de la priorité conventionnelle, l'état de la technique ; que pour ce faire il n'appartient pas au Tribunal de faire état de sa connaissance personnelle ou des antériorités révélées par le rapport de recherche ; qu'en effet le brevet européen est un titre présumé valable ; qu'il appartient donc aux parties demanderesse en nullité d'invoquer dans leurs écritures les antériorités qui constituent l'état de la technique et de démontrer ou bien qu'il existe une antériorité certaine entière et suffisante destructrice de la nouveauté, ou bien que l'invention découle d'une manière évidente de l'état de la technique préalablement déterminé ;

Attendu qu'en l'espèce ni la Société ISOKA qui invoque , semble-t-il , le défaut de nouveauté ni la Société CELOMER qui invoque à la fois le défaut de nouveauté et l'absence d'activité inventive ne mettent en mesure le Tribunal de déterminer quel est l'état de la technique ; que cette carence dans la production des preuves sera sanctionnée par le rejet des prétentions basées sur la nullité du brevet ;

III - SUR LA CONTREFAÇON

Attendu que la Société ISOKA allègue que les produits pour la mise en oeuvre du procédé sont fournis par la Société CELOMER qui, en tant que

MINUTE

AUDIENCE DU
26 SEPT.86

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 1 SUITE

"véritable maître d'oeuvre" transmettant ses instructions doit être considérée comme seule responsable ;

Attendu que la Société CELOMER fait valoir qu'elle n'est que le simple fournisseur d'un des moyens de l'invention, le produit NOVASOL, produit se trouvant couramment dans le commerce ; que la Société ISOKA est l'unique maître d'oeuvre du marché de réfection de marches en bois ; que l'attestation de distributeur agréé ne confère pas à la Société CELOMER Une qualité de maître d'oeuvre ; qu'il n'y a eu aucun acte incitatif ; que la société ISOKA avait le libre choix du procédé ; que les conditions de température et de durée de séchage sont différentes ;

Attendu que la Société REGICENTRE répond que :

- la Société ISOKA ne conteste pas avoir mis en oeuvre le procédé breveté,

- la Société CELOMER qui a fourni une attestation (pièce n° 6) à la société ISOKA n'a donné cette garantie à son client qu'après vérification de la mise en application d'un procédé qu'elle connaissait ; qu'elle a donc incité la Société ISOKA à commettre la contrefaçon ; que la température lors de l'application du produit est seulement préférentielle ; que la durée de durcissement complet n'est pas revendiquée car il s'agit seulement d'un résultat non brevetable, qu'en outre la durée de durcissement sur le bois est plus faible ;

Attendu , les moyens des parties étant ainsi résumés, que selon l'article 64 paragraphe 3 de la Convention toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale avec cette restriction toutefois que l'étendue de la protection est déterminée selon l'article 69 paragraphe 1er de la Convention par la teneur des revendications lesquelles doivent être interprétées par la description et les dessins ; qu'on recherchera donc quelles sont les responsabilités encourues par Monsieur COTTIN, la Société ISOKA et la Société CELOMER au regard de la législation française mais en déterminant l'étendue de la protection conformément à la Convention de MUNICH ;

a) Responsabilité de M. COTTIN :

*été

Attendu que c'est Monsieur COTTIN qui a*rencontré par l'Huissier sur le chantier de la société ISOKA lors de la saisie-contrefaçon du 26 décembre 1984 . que toutefois la qualité de Monsieur COTTIN n'est indiquée ni dans la saisie ni dans les autres pièces du dossier ; qu'il a seulement précisé que la société ISOKA, titulaire du marché pour la réfection des marches d'un escalier lui a confié le soin d'exécuter le travail ;

Qu'il n'est donc pas possible de déterminer s'il s'agit d'un sous-traitant, juridiquement indépendant, qui aurait appliqué le procédé breveté et serait donc responsable de la contrefaçon commise ou d'un salarié, chef de chantier, qui ne pouvait qu'obéir aux ordres de son employeur ce qui est exclusif de la responsabilité ; qu'il convient d'ailleurs de relever que ce n'est pas Monsieur COTTIN mais la Société ISOKA qui a commandé les produits nécessaires à la réfection de l'escalier ; qu'en raison de ce doute qui doit profiter à Monsieur COTTIN dès lors que la Société REGICENTRE assume la charge de la preuve de tous les éléments de la contrefaçon, la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue ;

b) responsabilité de la Société ISOKA :

Attendu qu'il importe peu que la Société CELOMER ait ou non été le "maître d'oeuvre" du chantier comme le fait valoir la Société ISOKA et qu'elle ait ou non incité la société ISOKA à utiliser le procédé breveté ; qu'en effet la Société ISOKA est une personne morale juridiquement indépendante de la Société CELOMER ; qu'elle était donc en mesure de décider seule si elle entendait appliquer un procédé couvert par un brevet publié qu'elle était censée connaître, ou utiliser tout autre procédé du domaine public ; qu'il convient en conséquence de rechercher seulement si par son intervention c'est le procédé revendiqué qui a été utilisé ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon et des photographies annexées qu'il s'agissait en l'espèce de réparer un escalier en bois dont les marches étaient usées ; que la Société ISOKA a utilisé "une composition de rechargement durcissable à froid" constituée par une résine époxy à laquelle on ajoute un durcisseur, que le travail consiste à nettoyer, brosser, poncer les marches, à former autour des bords libres des marches, un petit coffrage dont le niveau est

PA

MINUTE

AUDIENCE DU
26 SEPT.86

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 1 SUITE

situé au-dessus du niveau des portions les moins usées des marches (photographies) ; que l'huissier a assisté à la préparation du produit et à la coulée ; qu'il a remarqué que le produit était suffisamment liquide pour, en fin d'opération, former une surface plane ; que si l'huissier n'a pas indiqué si le coffrage devait être retiré il est évident en regardant les photographies et eu égard à la nature du coffrage que celui-ci est provisoire et doit être retiré après la prise de la composition ; que la revendication 1 est donc reproduite dans ses éléments essentiels ; qu'il en est de même pour les revendications 2 (profilés souples plats taillés à la longueur désirée) 4 fixation dans une zone inférieure au niveau de la surface à traiter et avec des rebords s'écartant de cette surface) et 6 (rebords de coffrage en matière plastique semi rigide déformable maintenus en place par un profilé de support) ces éléments étant établis tant par le texte du procès-verbal de saisie-contrefaçon (utilisation de balatum et de baquettes en bois, produit recouvrant le nez de la marche à l'endroit de l'usure) que par les photographies qui le complètent ;

Qu'en revanche la revendication 7 n'est pas précisément reproduite ;

Attendu que la notice pour la procédure de mise en oeuvre page 7 indique que le produit doit être stocké avant utilisation entre 15 et 20° et appliqué sur un support dont la température est comprise entre 5 et 30° par une température atmosphérique entre 5 et 30° ;

que le procès-verbal de saisie-contrefaçon note uniquement la température de l'atmosphère (17°) ; qu'il n'est donc pas prouvé que la revendication 8 ait été reproduite ; que le degré de viscosité, défini dans la revendication 9, n'est mentionné ni dans les notices techniques du produit ni dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

c) la responsabilité de la Société

CELOMER :

Attendu que la Société CELOMER a livré à la Société ISOKA, personne morale non habilitée à exploiter, un produit (résine époxy, durcisseur et charges) se rapportant à un élément essentiel de l'invention ; que la correspondance, les bons de commande, les notes d'entretien téléphoniques saisis le 8 janvier 1985 révèlent que la Société CELOMER

page onzième

savait que son produit devait être utilisé pour la réfection d'un escalier par l'acquéreur ;

Attendu toutefois que les notices techniques ou autres appréhendées montrent que le "TPE - PR2" et son durcisseur sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce et sont utilisés pour recouvrir habituellement des surfaces selon des procédés étrangers aux enseignements du brevet ;

Attendu que certes la Société CELOMER a su (après-coup) que la société ISOKA procédait à un coffrage des bords libres des marches et que cette utilisation avait donné lieu à une saisie-contrefaçon ;

que d'autre part elle lui a délivré une "attestation" qui confère à la Société ISOKA la qualité d'entreprise agréée pour utiliser les produits CELOMER ; qu'en revanche il n'est pas prouvé que la Société CELOMER ait incité la Société ISOKA à utiliser son produit avec un coffrage ou qu'elle lui ait conseillé d'utiliser ce procédé particulier ; qu'elle ne peut en aucun cas être considérée comme le "maître d'oeuvre" occulte du chantier ;

qu'elle s'est bornée à renseigner sa cliente sur les conditions d'utilisation du produit ;

Attendu que la Société CELOMER ne tombe donc pas sous le coup des dispositions de l'article 29 bis - 1° et 2° de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 Juillet 1978 ;

IV - SUR LA REPARATION ET LES MESURES PROPRES A FAIRE CESSER OU A PREVENIR LES AGISSEMENTS ILLICITES

Attendu que le Tribunal n'a pas les éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par la Société ISOKA ; qu'il est indispensable d'ordonner une expertise dont la Société REGICENTRE qui y a intérêt avancera les frais ; qu'il sera alloué à la Société REGICENTRE une provision de 15 000 F ; que la publication du jugement sera un complément de réparation ;

Attendu qu'il convient d'assortir d'office d'une astreinte par application de l'article

MINUTE

AUDIENCE DU
26 SEPT. 85

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 1 SUITE

5 de la loi du 5 juillet 1972, l'interdiction de contrefaire qui sera prononcée contre tous les défendeurs ;

que l'exécution provisoire sera ordonnée pour l'interdiction sous astreinte, le paiement de la provision, l'expertise et la consignation ;

qu'il apparaît équitable que les frais non taxables exposés par la Société REGICENTRE soient mis à la charge de la Société ISOKA dans la limite de 6 000 F ;

Attendu que la demande principale étant admise dans son principe et la Société CELOMER fournissant à la Société ISOKA un produit servant à réaliser la contrefaçon la procédure introduite n'est pas abusive à son égard ; que la Société REGICENTRE a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ; que d'autre part il n'apparaît pas inéquitable que la Société CELOMER conserve la charge des frais non taxables qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement réputé contradictoire,

Déclare valable le brevet européen N° 0043120 dont la Société REGICENTRE est titulaire, dans toutes les revendications invoquées.

Dit que ce brevet a été contrefait par la Société ISOKA dans ses revendications 1, 2, 4 et 6.

Valide les saisies-contrefaçon des 26 décembre 1984 et 8 janvier 1985.

Fait défense à Monsieur COTTIN, à la société ISOKA et à la Société INTERNATIONALE CELOMER, sous astreinte de 500 F (CINQ CENTS FRANCS) par kilogramme de matière de rechargement utilisé, d'employer le procédé breveté et/ou d'inciter à l'emploi la matière de rechargement à cette fin. Dit que l'infraction sera sanctionnée par l'astreinte si elle est commise ~~à~~ l'ex-
page treizième

MINUTE

piration d'un délai de deux mois à compter de la signification.

Autorise la société REGICENTRE à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la société ISOKA sans que le coût total des insertions puisse excéder 30 000 F (TRENTE MILLE FRANCS) hors taxes.

Condamne la Société ISOKA à payer à la Société REGICENTRE :

- une indemnité provisionnelle de 15 000 F (QUINZE MILLE FRANCS),

- une somme de 6 000 F (SIX MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Avant dire droit désigne Monsieur de PASSEMARD de SAINT-ANDRE D'ALBAN 7 place du Chancelier Adenauer 75116 PARIS - TEL. 45 02 19 00 avec mission de prendre connaissance de tous documents détenus par les parties ou par des tiers, entendre toute personne et fournir au Tribunal les éléments pour évaluer le préjudice subi par la Société REGICENTRE du fait des actes de contrefaçon commis par la Société ISOKA.

Dit que la Société REGICENTRE consignera au Greffe la somme de 6 000 F (SIX MILLE FRANCS) à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 1er novembre 1986 faute de quoi la désignation d'expert sera de plein droit caduque et que l'expert déposera son rapport avant le 1er mai 1987.

Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 13 novembre 1986 pour contrôle de la consignation.

Ordonne l'exécution provisoire pour l'interdiction sous astreinte, la provision, la consignation et l'expertise.

Déboute pour le surplus la Société REGICENTRE de ses prétentions basées sur la contrefaçon.

Déboute les Sociétés ISOKA et INTERNATIONAL CELOMER de leurs prétentions subsidiaires ou reconventionnelles.

Condamne la Société ISOKA aux dépenses.

MINUTE

AUDIENCE DU
26 SEPT.86

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 1 SUITE

FAIT ET JUGE A PARIS, LE 26 SEPTEMBRE 1986/ 3^e CHAMBRE - 2^e SECTION.
LE GREFFIER

P/ LE PRESIDENT
signé par Madame MANDEL,
magistrat ayant délibéré,
en remplacement de Monsieur
GOUGÉ, appelé à d'autres
fonctions.



CM



