

DOUAI 19 MARS 1990

Brevet 81-17.716

Aff. CHEMINEES PHILIPPE c .S.A.R.BRISACH

(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1990.IV.1

GUIDE DE LECTURE

- BREVETABILITE : ACTIVITE INVENTIVE

**

- CONTREFAÇON

*

I - LES FAITS

- 1981 : La S.A.CHEMINEES PHILIPPE (PHILIPPE) dépose une demande de brevet n.81-17.716 "*relatif à des perfectionnements aux cheminées à foyer ouvert assurant notamment l'installation dans l'âtre et la hotte d'un insert*".
- : PHILIPPE est propriétaire de la marque "*Les Radiantes*".
- : La S.A.CHEMINEES René BRISACH (BRISACH) fabrique des inserts de cheminée suspects sous la marque "*Les Rayonnantes*".
- : PHILIPPE fait procéder à une saisie-contrefaçon auprès de BRISACH
- 8 octobre 1986 : PHILIPPE assigne BRISACH en contrefaçon . de marque
. de brevet.
- : BRISACH réplique en
- demande reconventionnelle d'annulation du brevet
- défense contestant la matérialité de la contrefaçon . de la marque.
. du brevet
- 3 novembre 1988 : TGI Lille . rejette la demande reconventionnelle en annulation du brevet,
. fait droit aux actions principales en contrefaçon
. de marque
. de brevet.
- : BRISACH fait appel
- 19 mars 1990 : La Cour d'appel de Douai infirme le jugement du TGI de Lille.

II - LE DROIT

* PREMIER PROBLEME (Sur la marque)

La Cour énonce :

"Attendu que si les termes radiation et rayon dont dérivent les deux marques concernées ont une commune étymologie, il y a lieu de remarquer que dans le vocabulaire courant qui nous intéresse plus particulièrement en l'espèce le premier concerne plutôt le domaine des ondes non visibles tandis que le second concerne plus particulièrement celui des ondes visibles, de la lumière visible;

Attendu que l'avantage essentiel des foyers vendus par les parties, par rapport aux foyers à feu ouvert, c'est ce supplément de chaleur fourni par convection par une circulation d'air appropriée; attendu que ni le terme "LES RADIANTES", ni le terme "LES RAYONNANTES" ne rappelle cette qualité de sorte que les dispositions de l'article 3 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1964 () modifiée ne sauraient leur être appliquées... Attendu que dans ces conditions il y a lieu, contrairement à la décision des premiers juges, d'admettre la validité des deux marques, quelle que puisse être leur ressemblance grammaticale".*

DEUXIEME PROBLEME (Contrefaçon de brevet)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (CHEMINEES BRISACH)

prétend que l'invention brevetée étant une juxtaposition de moyens, les conditions de la brevetabilité doivent être recherchées au niveau des moyens et point du groupement.

b) Le défendeur en annulation (DEVILLE)

prétend que l'invention brevetée étant une combinaison de moyens, les conditions de la brevetabilité doivent être recherchées au niveau du groupement et point des moyens.

2°) Enoncé du problème

L'invention brevetée est-elle une juxtaposition dont la brevetabilité doit être recherchée au niveau des moyens... ou une combinaison dont la brevetabilité doit être recherchée au niveau du groupement ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que la controverse entre les parties résulte notamment de ce que pour les parties appelantes la prétendue invention résulte d'une juxtaposition de moyens, non brevetable du fait que les divers moyens sont couverts par des antériorités, tandis que pour la partie intimée il y a combinaison de moyens, donc brevetable;

(*) Loi du 31 décembre 1964, art.3 al.2 in fine :

"Ne peuvent être considérées comme marques... celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit".

Attendu que la Société intimée précise que l'invention objet de la revendication invoquée, réside dans l'application à un insert pour cheminée, connu en lui-même, d'un nouveau mécanisme d'ouverture et de fermeture de cet insert...

Attendu que dans ces conditions c'est le procédé assurant l'ouverture et la fermeture en lui-même dont la nouveauté ou l'esprit d'invention doit être examiné;

Attendu qu'il est constitué par deux bras oscillants coudés en V, supportant d'un côté les axes d'articulation de la porte et de l'autre un contrepoids qui les solidarise et agissant à la manière d'un levier du 1er genre avec un équilibre instable entre la position basse de l'axe de la porte et la position complètement escamotée de ladite porte dans la hotte;

Attendu que l'antériorité Willi KUTTLER du 22 avril 1938 fait certes apparaître l'utilisation et d'un tel levier coudé en V et d'un contrepoids, mais que la combinaison qu'il fait de ces deux dispositifs simples n'a nullement ni pour but ni pour effet d'assurer un équilibre instable du dispositif de fermeture de sorte que la combinaison qu'en fait l'invention PHILIPPE arrive à un résultat nouveau où ces deux éléments sont indissociables et constituent donc une combinaison brevetable, de sorte que la nullité du brevet ne saurait être prononcée".

2°) Commentaire de la solution

- La Cour admet, en premier, *"qu'en fait l'invention PHILIPPE arrive à un résultat nouveau où ces deux éléments sont indissociables et constituent donc une combinaison..."*.

- La Cour retient les deux possibilités de qualification de l'invention :

. juxtaposition de moyens, non brevetable du fait que les divers moyens sont couverts par des antériorités...

. "combinaison de moyens, donc brevetable".

- La Cour est très discrète, toutefois, sur le point de savoir si la combinaison remplit les conditions de brevetabilité, alors exigées. Tout au plus, note-t-elle *"qu'en fait l'invention PHILIPPE arrive à un résultat nouveau"*.

TROISIEME PROBLEME (Contrefaçon du brevet)

Pour "sauver" la brevetabilité de l'invention, la Cour est amenée à la réduire à un dispositif *"aboutissant à un procédé de fermeture comportant un équilibre instable"*.

Or, *"les sociétés appelantes - BRISACH - soutiennent que le contrepoids n'a que pour but de ralentir la chute de la porte à la descente et de faciliter l'effort lors de son ouverture, que dans ces conditions la société intimée - PHILIPPE - ne démontre pas les faits de contrefaçon"*.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MOTEURS DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE LILLE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE LILLE

1ère chambre civile

Jugement du 3 NOVEMBRE 1988

N° 6112/86

Aide Judiciaire
Lille, le

DEMANDEUR : La Société dite Cheminées PHILIPPE S.A.
dont le siège est à BETHUNE 62401
Avenue du Président Kennedy, Zone
Industrielle
représentée par son Président Monsieur
Clémentin Philippe,

Assisté de Maître PROUVOST Avocat, Postul
et Maître STENGER Avocat Plaidant, Avocat
Barreau de Paris, 26 rue des Marronniers
PARIS 75016

Aide Judiciaire
Lille, le

DÉFENDEUR 1°/ La Société CHEMINEES René BRISACH S.A.
dont le siège est à SAINT MAXIME Route
du Plan

2°/ La Société Marbreries DELPOMDOR SARL
ayant son siège 200 rue Gabriel Péri
59 700 - MARCQ EN BAROEUL,

Assistés de Maîtres BONNAFONS Avocat au
Barreau de Marseille, Maîtres GASSIER
et SERIES Avocat au Barreau de TOULON
et Maître CAFFIER Avocat Postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame HANNECART

Juges : Monsieur PROTIN, Madame FONTAINE

Greffier : ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Madame LEMAIRE.

DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du
15 MARS 1988,

A l'audience publique du 28 AVRIL 1988, date à laquelle
l'affaire a été mise en délibéré au 23 JUIN 1988 puis
prorogée au 3 NOVEMBRE 1988.

mot
rayé nul

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé
publiquement par Madame HANNECART Président, signé
par Madame HANNECART Président et Monsieur SEYNAVE
MARQUIS Greffier.

Par acte délivré les 8 et 9 OCTOBRE 1986, la S.A. Cheminées Philippe a fait assigner la S.A. René Brisach et la S.A.R.L. Marbrerie Delpondor en réparation de son préjudice résultant d'actes d'imitation illicite de marques et de contrefaçon de brevet ;

Elle reprochait à la S.A. René BRISACH d'avoir apposé et utilisé la marque "Les Rayonnantes", imitation illicite de la marque "Les Radiantes" dont elle est propriétaire et à la S.A.R.L. Marbrerie DELPONDOR d'avoir vendu et offert en vente des objets sous cette marque illicitement imitée ;

Elle faisait également reproche à la S.A. René BRISACH d'avoir fabriqué et vendu, et à la S.A.R.L. Marbrerie DELPONDOR d'avoir revendu et offert en vente, des foyer fermés de cheminée constituant la contrefaçon du brevet d'invention 81.17716 appartenant à la S.A. Cheminées PHILIPPE ;

Au soutien de ses prétentions la S.A. Cheminées PHILIPPE a exposé qu'elle est propriétaire de la marque "Les Radiantes" s'appliquant aux installations de chauffage et aux cheminées à foyer fermé, pour l'avoir acquise de la Société Idée Diffusion France Ecoflamme par acte de cession du 26 Novembre 1984, publié le 22 MAI 1985 sous le N° 11270 au registre nationale des marques, la marque "Les Radiantes" ayant fait l'objet d'un enregistrement antérieur sous le N° 1 197 547 en date du 29 OCTOBRE 1981 publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Que le 24 Juin 1982 la S.A. René BRISACH a obtenu l'enregistrement d'une marque "Les Rayonnantes" pour désigner les produits en métal pour accessoires de cheminée, installation de chauffage et cheminées, complété par un enregistrement international le 7 NOVEMBRE 1983 ;

Que la S.A. René BRISACH se sert de la marque "Rayonnante" pour désigner les foyers fermants en fonte, produit concurrent de celui désigné par la marque "Les Radiantes", tant dans les catalogues que dans les publicités réalisées pour promouvoir ce produit ;

Que la Marbrerie DELPONDOR revend
ledit produit, et diffuse les catalogues et publicités ;

La S.A. Cheminées PHILIPPE prétend
que la dénomination "Les Rayonnantes" ou "Rayonnante"
constitue l'imitation illicite et frauduleuse de la marque
"Les Radiantes" en raison des ressemblances existant
entre les composants des deux dénominations de nature
à créer la confusion dans l'esprit d'un consommateur
moyennement averti ;

Au sujet du brevet d'invention la
S.A. Cheminée PHILIPPE a exposé qu'elle détient un brevet
N° 81 17716 ayant pour objet des perfectionnements aux
foyers ouverts, que la S.A. René BRISACH fabrique et vend
des "Inserts", terme utilisé dans la profession pour désigne
des foyers insérables dans les cheminées, ces inserts
reproduisant les moyens protégés par la revendication 1
du brevet et que la S.A.R.L. Marbrerie DELPONDOR revend
ces inserts ;

I - Sur l'imitation et l'usage illicite
de marque.

La marque "Les Radiantes", appliquée
aux installations de chauffage et aux cheminées à foyer
fermé, déposée le 29 OCTOBRE 1981 sous le N° 611462, a
été enregistrée sous le N° 1197 547 à l'I.N.P.I. et publiée
au B.O.P.I. au nom de la S.A.R.L. COPELL'AS ;

Par acte enregistré le 30 MARS 1982,
COPELL'AS a apporté son fonds de commerce à la S.A. Idée
Diffusion France Ecoflamme de l'Energie en plus, I.D.F.E.E.P.
en cours de constitution ;

Par acte du 26 NOVEMBRE 1984
I.D.F.E.E.P. a cédé à la S.A. Cheminées PHILIPPE qui
l'utilisait en fait depuis plusieurs années, la marque
"Les Radiantes". La cession a été inscrite au Registre
National des marques le 22 MAI 1985 ;

La S.A. René BRISACH a déposé à
l'I.N.P.I. la marque "Les Rayonnantes" qui a été
enregistrée le 24 JUIN 1982 dans les classes de produit
6.11.19, les produits désignés étant les produits en métal
pour accessoires de cheminées, installations de chauffage.

Pour s'opposer à la demande de la S.A. Cheminées PHILIPPE tendant à voir déclarer nulle la marque "Les Rayonnantes" ou "Rayonnante" utilisée par la S.A. René BRISACH pour désigner des produits concurrents de ceux protégés par la marque "Les Radiantes", la S.A. René BRISACH soulève l'irrecevabilité de cette demande en se fondant sur l'application de l'article 24 de la loi du 17 MARS 1909 conjuguée avec les articles 13 et 14 de la loi du 31 Décembre 1964 ;

Au fond, elle soutient que la marque "Les Radiantes" dont elle demande reconventionnellement qu'elle soit déclarée nulle, est non distinctive, mais purement descriptive, se limitant à désigner la qualité essentielle du produit ;

Pour le cas où le Tribunal estimerait valable la marque "Les Radiantes", elle conteste que la marque "Les Rayonnantes" constitue une imitation illicite de la première en raison notamment de la différence phonétique entre les deux termes ;

Elle estime d'autre part que la S.A. Cheminées PHILIPPE a commis un abus de droit en utilisant depuis 1981 l'appellation "Radiante" sans avoir déposé cette marque qui le fut seulement en 1985 après le rachat de la marque, cette attitude révélant la conviction de la S.A. Cheminées PHILIPPE du caractère purement descriptif de la marque et de sa volonté de nuire à la S.A. René BRISACH en procédant à l'acquisition de la marque "Les Radiantes" dans le seul but de gêner cette société dans l'exploitation de la marque "Les Rayonnantes" par le jeu de l'antériorité ainsi acquise ;

A - Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 13 de la loi du 31 DECEMBRE 1964 les cessions de marque doivent être constatées par écrit. Il est communément admis que la cession ou l'apport du fonds de commerce entraîne celui des marques qui y sont attachées, même si la cession de la marque n'est pas expressement mentionnée à l'acte, et dont elles constituent l'un des éléments ;

En l'absence de disposition formelle en sens contraire dans l'acte écrit du 30 MARS 1982, il est donc acquis que cet acte a réalisé la transmission régulière de la marque "Radiante" qui se trouve être aujourd'hui la propriété de la S.A. Cheminées PHILIPPE ;

L'article 24 de la loi du 17 MARS 1909 relative à la vente et au nantissement de fonds de fonds de commerce organise la publicité du privilège du vendeur et du créancier gagiste dont il subordonne l'efficacité à l'inscription au registre du commerce ;

En outre, il institue une publicité spéciale lorsque la cession ou la vente du fonds de commerce comprend des marques de fabrique et de commerce ;

A cet égard le texte dispose littéralement : "Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences des marques ou des dessins et modèles, doivent en outre être inscrits à l'office National de la propriété industrielle sur la production du certificat d'inscription délivré par le Greffier du Tribunal de Commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription à peine de nullité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels ;

La S.A. René BRISACH tire argument de ces dispositions pour soutenir que la marque "Les Radiants" dont la cession n'a fait l'objet d'aucun enregistrement à l'I.N.P.I. avant le 22 MAI 1985, n'a pu être valablement acquise par la S.A. Cheminées PHILIPPE qui ayant ainsi acquis a non domino ne peut revendiquer la marque ;

De fait, l'apport du fonds de commerce de la S.A.R.L. COPPEL'AS à I.D.F.E.E.P. du 26 FEVRIER 1982 n'a été enregistré que le 22 MAI 1985 en même temps que la vente de la marque par I.D.F.E.E.P. à la S.A. Cheminées PHILIPPE ;

Sans doute l'article 24 précité prévoit une inscription spécifique de la cession de marque qui doit être prise dans la quinzaine de l'inscription au Registre du Commerce du privilège du vendeur ou du créancier gagiste, et non de la cession ainsi que le prétend la S.A. René BRISACH, mais cette obligation s'inscrit dans le cadre des formalités destinées à la conservation du privilège et non à garantir la validité de la cession, et la sanction de la nullité prévue par le texte s'analyse en réalité en une inopposabilité aux tiers des privilèges du vendeur et du créancier gagiste de telle sorte que l'omission de la formalité prescrite ne peut consister qu'en une perte du privilège ;

Tel n'est pas le cas en l'espèce où ce qui est contesté est l'efficacité des cessions intervenues quant à la propriété de la marque et au droit du cessionnaire de poursuivre des tiers concurrents exploitant une marque voisine constitutive d'une imitation illicite de la marque ;

Il s'ensuit que l'article 24 de la loi du 27 MARS 1909 ne trouve pas à s'appliquer au cas présent ;

En revanche, l'article 14 de la loi du 31 DECEMBRE 1964 subordonne l'opposabilité aux tiers de toute modification au droit portant sur une marque à la mention de cette modification au registre national des marques ;

Dès lors il ne peut être sérieusement contesté que la S.A. Cheminées PHILIPPE ne peut reprocher à la S.A. René BRISACH les faits incriminés pour la période antérieure au 22 MARS 1985, date à laquelle la S.A. Cheminées PHILIPPE a fait procéder à la formalité requise tant par inscription au registre du Commerce que par mention au registre national des marques de l'apport en date du 26 FEVRIER 1982 et la cession de la marque en date du 26 NOVEMBRE 1984 ;

Enfin l'abus de droit invoqué par la S.A. René BRISACH à l'encontre de la S.A. Cheminées PHILIPPE suppose que soit démontrée la volonté de nuire ;

En l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que la S.A. Cheminées PHILIPPE exploite effective la marque "Les Radiantes" l'abus de droit n'est pas démontré alors que celui-ci ne peut résulter de la seule revendication par la S.A. Cheminées PHILIPPE de la marque qu'elle a régulièrement acquise ;

Par ailleurs la S.A. Cheminées PHILIPPE en poursuivant le défendeur pour imitation illicite de sa marque ne fait qu'exercer les droits attachés à la propriété de la marque et défendre les intérêts commerciaux qui s'y rapportent ;

Il convient dès lors d'écarter les différents moyens soulevés par la S.A. René BRISACH et de dire recevable la demande de la S.A. Cheminées PHILIPPE

B - Sur le fond

a/ Sur la validité de la marque "Les Radiantes".

Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 DECEMBRE 1964 " ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit" ;

Pour contester le caractère protégeable de la marque "Les radiantes", la S.A. René BRISACH prétend que celle-ci a un caractère purement descriptif dans la mesure où le propre d'un chauffage par foyer fermé est d'émettre par radiation des ondes de chaleur qui se diffusent dans la pièce ;

Il est admis de façon constante que pour être descriptive la marque incriminée doit indiquer la qualité essentielle du produit définie comme étant celle qui désigne sa nature, sa substance ou sa destination et caractérise la propriété permettant de l'identifier ;

En l'espèce la dénomination "Les Radiantes" résulte de l'utilisation au féminin de l'adjectif radiant qui signifie communément "rayonnant", ces deux termes ayant une origine latine commune comme étant issus du verbe "radiari", rayonner (Dictionnaire Robert) ;

Si l'on parle de chaleur radiante ou rayonnante, il n'est pas habituel de désigner un foyer fermé, appelé aussi insert par les professionnels, par le terme "radiante", et la destination essentielle de ce produit n'est pas d'émettre des rayons ou des radiations mais de répandre de la chaleur ;

L'allusion ou l'évocation par le terme "Radiante" de l'une des propriétés du produit visé au dépôt ne suffit pas pour conférer à la marque un caractère générique ou nécessaire. Elle apparaît par ailleurs comme étant suffisamment distinctive pour être protégée.

Il convient en conséquence de dire que la marque revendiquée, conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi du 31 DECEMBRE 1964 est valable ; qu'elle est donc protégeable.

b/ sur l'imitation illicite de la
marque.

Ainsi qu'il a été déjà indiqué, la dénomination "Les Rayonnantes" déposée comme marque par la S.A. Pené BRISACH postérieurement au dépôt de la marque "Les Radiantes" a une origine commune avec celle-ci ;

Les deux termes formés à partir du radical du mot latin "radiari" rayonner ou radius - rayon, ont en commun le début de ce radical "ra" et la même forme du participe présent, créant ainsi une analogie phonétique et scripturale ;

Cette analogie est renforcée lorsque la marque est utilisée en son entier, précédée de l'article "Les", mais elle est en tout état de cause suffisamment caractérisée même sous l'usage voisin qui en est fait par la dénomination "rayonnante", pour créer une confusion dans l'esprit du consommateur moyen, la même allusion étant

faite par ailleurs à l'une des propriétés du produit ou de l'une des qualités vantée par la marque ;

Dès lors la marque "Les Rayonnantes", utilisée sous cette forme ou sous la forme "rayonnante" constitue bien une imitation illicite de la marque "Les radiantes", et il convient d'en faire cesser son utilisation illicite, de prononcer la nullité de l'enregistrement de cette marque ;

Il n'est pas contesté par la S.A.R.L. Marbrerie Delpondor que celle-ci vend et offre à la vente les produits portant la marque illicitement imitée ;

L'ensemble de ces faits sont constitutifs d'un préjudice certain pour la S.A. Cheminée PHILIPPE et il convient de condamner les Sociétés défenderesses à préparer ce préjudice et de leur enjoindre de cesser les actes délictueux ;

Néanmoins en raison de l'inopposabilité aux tiers de l'acquisition de la marque "Les Radiantes" avant le 22 MARS 1985, date de l'inscription au registre national des marques, seul doit être pris en compte le préjudice commercial né de faits postérieurs à cette date ;

Au vu du dossier, le Tribunal dispose des éléments nécessaires pour fixer à 120 000 Francs le montant de la condamnation qui réparera le préjudice causé par les agissements de la S.A. René BRISACH et par la S.A.R.L. Marbrerie DELPONDOR, à l'origine du même préjudice ;

Il convient dès lors de condamner in solidum ces sociétés au paiement de cette somme et de faire droit aux autres demandes comme indiqué au dispositif, étant observé qu'en application de l'article 6 de l'Arrangement de Madrid révisé la radiation ordonnée d'office entraîne la radiation de la marque au Bureau International.

II - Sur la contrefaçon.

La S.A. Cheminée PHILIPPE reproche à la S.A. René BRISACH d'avoir fabriqué et vendu des inserts de cheminée sous la dénomination "Les Rayonnantes 67 et B1" en reproduisant les moyens protégés par cette invention ;

Au soutien de leurs prétentions, les S.A. René BRISACH et S.A.R.L. Marbrerie DELPONDOR ont opposé la nullité des deux procès verbaux de saisie de Septembre 1986 et leur caractère inexploitable pour défaut de description suffisante et personnelle des huissiers instrumenteurs ;

De plus, elles ont conclu à la nullité de la revendication 1 du brevet précité pour juxtaposition des moyens de l'invention, simplement associés sans exercer entre eux de coopération en vue d'un résultat commun ;

Subsidiairement, elles ont demandé la nullité du brevet en sa revendication 1 pour défaut de nouveauté et / ou d'activité inventive en application des articles 6 dernier alinéa 8 et 9 de la loi du 2 JANVIER 1968 modifiée, compte tenu que ses caractéristiques sont antérieurement décrites par les brevets HOFFMAN, WEIBEL, JOHNSON, BILLMEYER, WERNER et PFLEIDERER, STEIN et surtout KUTTLER ;

Enfin, elles ont estimé qu'aucune contrefaçon n'était imputable à leur encontre du fait des nombreuses différences techniques qui opposent leur produit à celui breveté par la Société demanderesse.

En réplique la Société demanderesse a considéré au contraire que les procès verbaux de saisie ont été régulièrement établis et ont apporté une description précise des objets saisis ;

Elle a ajouté que la combinaison de moyens contenue dans la revendication 1 remplit bien avec un foyer de forme particulière une fonction nouvelle aboutissant à l'aide des leviers coudés à un résultat

inconnu alors et constitué par l'escamotage de la porte entre l'avaloir et la face interne de la hotte de cheminée

Elle a aussi énoncé que les différentes techniques liées notamment à la forme du foyer contrefaisant et à l'articulation des leviers coudés sont sans influence sur la contrefaçon qui s'apprécie par les ressemblances.

*
*
La Société Anonyme "Cheminées PHILIPPE est titulaire d'un brevet d'invention N° 81 177116 sous le Numéro de publication 2 512 932 déposé le 14 SEPTEMBRE 1981 relatif à des perfectionnements aux cheminées à foyer ouvert assurant notamment l'installation dans l'âtre et la hotte d'un insert ;

Préalablement à l'introduction de sa demande en justice la S.A. Cheminée PHILIPPE a fait procéder à la description des objets qu'elle prétend contrefait par les défendeurs aux termes de deux procès verbaux établis par Maîtres DHONTE et BERA le 25 SEPTEMBRE 1986 au siège de la Société DELPOMDOR, par Maîtres FENOUIL et BERGE LE 26 SEPTEMBRE 1986 au siège de la Société Cheminées René BRISACH.

A - Sur la nullité des procès verbaux de saisie descriptive.

Aux termes de l'article 56 de la loi du 2 JANVIER 1968 modifiée par la loi du 13 JUILLET 1978, le propriétaire d'un brevet est en droit de faire procéder sur ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance par tous huissiers de Justice assistés d'experts de son choix à la description détaillée avec ou sans saisie réelle des objets prétendus contrefaits ;

XX

Approuvons une
ligne rayée Nulle

Dans le cadre de leur demande reconventionnelle la Société Anonyme Cheminées René BRISACH et la S.A.R.L. Marbrerie DELPOMDOR opposent la

nullité de ces procès verbaux en raison de l'insuffisance de description par les huissiers de justice instrumenteurs ; en reprenant au sein de son procès verbal du 25 SEPTEMBRE 1986 l'analyse du catalogue "Le grand spectacle du feu René BRISACH" faite par l'expert LEPAGE qui l'assistait, l'huissier de Justice a décrit suffisamment les objets incriminés dès lors qu'il est établi par le contenu des neuf derniers paragraphes de son acte qu'au vu du catalogue saisi il a procédé à des constatations personnelles distinctes des énonciations faites par Monsieur LEPAGE ;

De même par son procès verbal du 26 SEPTEMBRE 1986, l'huissier instrumenteur, régulièrement assisté de l'expert LEPAGE dont il relate la description d'un modèle de Cheminée Rayonnante 67 et B1, en la distinguant nettement de ses propres constatations personnelles qui font suite à l'examen du CATALOGUE 37ème Chaîne - Le Grand Spectacle du Feu de René BRISACH" présentant des cheminées à insert, a procédé régulièrement à la description requise par la loi ;

Le caractère éventuellement erroné du qualificatif de "parallèlepipédique" attribué par l'expert LEPAGE à la forme de l'ensemble métallique de l'insert litigieux figurant à la page 105 du catalogue précité n'est pas de nature à affecter la description de l'huissier de Justice puisque les références mêmes du catalogue dont s'agit énoncées dans le procès verbal évitent toute erreur sur l'identité et la consistance de l'objet incriminé.

Qu'enfin il n'est pas établi aux débats que le rédacteur du procès verbal dont s'agit est omis d'énoncer des remarques faites par Monsieur BRISACH sur l'absence de contrefaçon ;

Qu'en conséquence la Société Cheminées René BRISACH et la S.A.R.L. DELPOMDOR ne sont pas fondées à contester la validité de la saisie descriptive dont s'agit ;

Par ailleurs en procédant à l'analyse de la Cheminée modèle Rayonnante 67 B1 reprise en page 105 du catalogue de la Société Cheminées BRISACH les procès-verbaux de saisie descriptive qui ne sont affectés en l'état d'aucune cause de nullité ont un caractère probant qui permet leur utilisation dans le présent débat ;

B - Sur la nullité du brevet

N° 81 17716

1°/ Les antériorités

L'article 8 de la loi du 2 JANVIER 1968 modifiée par la loi N° 78 742 du 13 JUILLET 1978 dispose qu'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique sachant que celui-ci est constitué par tout ce qui a été rendu accessible avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;

Bien que l'avis documentaire annexé au brevet N° 81 17716 n'ait retenu aucune antériorité notamment à l'encontre de la revendication 1, les Sociétés Cheminées René BRISACH et S.A.R.L. Marbreries DELPOMDOR invoquent le brevet US HOFFMAN, le brevet français WEIBEL, les brevets U.S. JOHNSON et BILLEMEYER, le brevet allemand N° 561 - 556 , le brevet Français WERNER et PFLEIDERER, les brevets allemands STEIN et KUTTLER pour contester la nouveauté de la première revendication ;

L'invention brevetée litigieuse est constituée, dans la revendication 1, par l'installation dans l'âtre et la hotte d'un ensemble métallique d'une part d'un volume légèrement plus réduit en vue d'assurer dans l'espace périphérique ainsi obtenu autour dudit ensemble une circulation d'air de la base de l'âtre jusqu'au haut de la hotte ou des bouches de dégagement d'air chaud sont ménagées, d'autre part de forme parallélépipédique surmonté d'un tronc de pyramide et d'un conduit de fumées, dont la façade de la partie parallélépipédique est susceptible d'être fermée de façon étanche par une porte vitrée articulée à sa partie supérieure adaptable sur son pourtour sur un rebord dudit ensemble, les deux bouts des axes d'articulation de ladite porte étant supportés à une extrémité par deux bras oscillants coudés en V

avec un contrepoids en leur autre extrémité qui les solidarise et "agissant à la manière de leviers du premier genre avec un équilibre instable entre la position basse de l'axe de la porte et" sa "position complètement escamotée dans la hotte contre la face avant du tronc de pyramide" ;

Approuvons quatre
mots rayés nuls.

L'invention ainsi décrite ne se retrouve pas de toutes pièces dans les antériorités précitées, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ notamment en ce qui concerne le système de fermeture de la porte vitrée qui demeure en position d'équilibre instable entre ses positions haute et basse, puisque les brevets US HOFFMAN, A. WEIBEL, US JOHNSON, US BILLMEYER, WERNER et PFLEIDERER, STEIN et W. KUTTLER puis le brevet allemand N° 561 556 du 12 AOUT 1930 ne présentent pas les uns et les autres de dispositif identique assurant le même résultat avec les mêmes moyens destinés à des fonctions similaires ; dès lors les antériorités alléguées ne sont pas de nature à détruire le brevet litigieux qui contient donc des éléments de nouveauté ;

2°/ L'Activité inventive

Aux termes de l'article 10 de la loi du 2 JANVIER 1968 modifiée, une invention résulte d'une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

Le brevet est un titre officiel auquel est due de sorte que l'invention brevetée est présumée valable jusqu'à preuve du contraire ;

Il appartient donc aux Sociétés "Cheminées René BRISACH" et "Marbreries DELPOMDOR" de rapporter la preuve que les innovations du brevet "Chemin PHILIPPE" auraient pu être trouvées sans difficulté aucune par l'homme de métier en l'état de la technique ;

Dans la description de l'invention il est indiqué que les caractéristiques de celle-ci reprises dans la revendication N°1 résultent essentiellement des moyens techniques suivants soit :

- a) - un ensemble métallique de forme parallélépipédique surmonté d'un tronc de pyramide et d'un conduit de cheminée.
- b) - une porte vitrée articulée en sa partie supérieure
- c) - deux bras oscillants coudés en V articulés en leur extrémité à la porte vitrée et muni en leur autre extrémité d'un contrepoids qui les solidarise et agit à la manière d'un levier du premier genre ;

Il ressort des brevets sus évoqués produits par les Sociétés Cheminées René BRISACH et Marbreries DELPOMDOR que la particularité énoncée sous a) figure déjà dans le brevet américain HOFFMAN N° 2 863 443 en date du 9 DECEMBRE 1958 qui prévoit le montage dans une cheminée traditionnelle d'un foyer en tôle rectangulaire ajusté pour s'insérer dans la chambre de combustion de l'âtre et précisé que l'air pour le tirage provient de l'extérieur de la maison et que l'air, amené dans le vide qui entoure les cotés, le fond et la base du foyer est chauffé et monté par conséquent autour du conduit de fumée pour passer par la sortie d'air dans la pièce ;

La particularité énoncée sous b) est déjà envisagée d'une part par le brevet français A WEIBEL N° 2 288 839 du 25 OCTOBRE 1974 qui prévoit la pose d'une glace fixe ou munie de charnières s'appuyant hermétiquement sur les quatre cotés du foyer pour isoler l'air du foyer de celui de la pièce, d'autre part par les brevets américains JOHNSON N° 4 271 815 et BILLMEYER N° 4 153 036 ;

La Société Cheminée PHILIPPE qui ne discute pas que la revendication contestée est une combinaison de moyens considère que la caractéristique essentielle de l'invention réside notamment dans le type de fermeture de la porte du foyer au moyen des leviers décrits en "C" qui permettent, en raison de leur fonction nouvelle, l'escamotage de la porte entre l'avalot et la face interne de la hotte de la cheminée ;

Si le système de levier du Premier genre préexiste dans le brevet allemand Willi KUTTLER du 22 AVRIL 1938 qui envisage un corps de porte susceptible de tourner autour d'un axe disposé à l'extrémité de l'un des bras d'un levier à deux bras pouvant tourner autour d'un axe horizontal de telle manière que le centre de gravité de la porte lorsqu'elle est en position fermée se trouve du côté du four alors qu'un bras de butée faisant corps avec le levier à deux bras empêche tout écartement

de la porte, il s'avère cependant qu'à cet égard la particularité "C" du brevet litigieux réside dans le fait que :

- elle évite tout recours à un bras de butée faisant bloc avec le mécanisme pour assurer l'ouverture ou la fermeture de la porte ;
- l'axe d'articulation supérieure de la porte est supporté en ses extrémités par deux bras oscillants coudés en V solidarisés à leur bout par un contrepoids et que le point d'appui est au milieu desdits bras, le basculement de la partie ne se poursuit pas vers le haut pour y rester suspendue ;
- l'équilibre instable assuré par le contrepoids et les bras coudés entre la position basse de l'axe supportant la porte et sa position haute permet son escamotage entre l'avaloir et la face interne de la hotte ;

Au vu de ces constatations, l'invention est nouvelle dès lors que la combinaison qui le caractérise des particularités "a" "b" et "c" de la revendication litigieuse n'est pas enseignée par des antériorités ;

Qu'en effet, il ne suffisait pas de déplacer l'axe horizontal supportant le levier à deux bras pour obtenir la combinaison revendiquée, il convenait en outre d'assurer la fermeture de la porte par basculement à l'aide d'un contrepoids en supprimant tout bras de butée afin de permettre un escamotage de la porte dans la hotte contre la face avant du tronc de pyramide.

L'évidence prétendue de cette combinaison est contredite par la durée du délai qui a séparé le brevet litigieux du brevet KUPPLER déposé en 1938 et par l'absence de relation entre ce dernier et ceux de 1958 et 1974 dont il a fallu assembler et combiner les moyens pour assurer le résultat d'ensemble différent des effets engendrés par chacun des éléments qu'elles contiennent ;

En résumé dès lors que les caractéristiques de la revendication N°1 qui, prises globalement par combinaison entre elles, apportent des éléments inventifs nouveaux, la preuve de l'absence d'activité inventive n'est pas rapportée ;

En conséquence la demande reconventionnelle de ce chef est rejetée.

C - Sur la contrefaçon

Il résulte des procès verbaux dressés les 25 et 26 SEPTEMBRE 1986 portant saisie descriptive, des photos qui y sont annexées et du catalogue René BRISACH intitulé "La Septième Chaîne présente Le Grand Spectacle du Feu", qu'il est offert à la clientèle par la Société Cheminée René BRISACH et notamment par l'intermédiaire de la Société Marbrerie DELPOMDOR, un modèle de foyer fermé appelé "Rayonnante 67 et B1".

Les Sociétés défenderesses contestent toute contrefaçon en énonçant notamment que l'insert "Rayonnante 67 et B1" ne comporte pas les caractéristiques du brevet PHILIPPE puisque :

- l'insert métallique de la Société Cheminée René BRISACH n'est pas de forme parallélépipédique,
- sa porte vitrée n'est pas étanche,
- l'articulation de la porte à sa partie supérieure n'est pas fixée à l'extrémité des axes d'articulation, mais en retrait grâce à l'inclinaison des parois latérales du foyer, il existe des contrepoids en demi lune,
- le système d'ouverture et de fermeture fonctionne grâce à des crémaillères situées de chaque côté de la porte ;

Cependant la contrefaçon doit s'apprécier au regard des ressemblances entre le brevet protégé et l'objet contrefaisant sans qu'il faille s'arrêter aux différences pouvant exister entre eux dès lors que les similitudes concernent des éléments qui font l'originalité du brevet et sont protégeables ;

Il ressort des descriptions énoncées dans les procès verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 25 et 26 SEPTEMBRE 1986, des photos y annexées et du catalogue René BRISACH sus-relaté que :

- les deux contrepoids latéraux fixés aux extrémités des deux leviers coudés fixés sur la base arrière de l'avaloir à un axe principal d'articulation, en dépit de leur forme et de leur positionnement différents assurent la même fonction que le contrepoids unique breveté ;
- la fixation au montant de la partie supérieure de

la porte des bras articulés, même si elle ne se situe pas à l'extrémité de l'axe supérieur de la porte reproduit à l'équivalent le système breveté ;

- les pattes d'arrêt destinées à positionner la porte manoeuvrable comme une crémaillère, si elles perfectionnent le système de fermeture de la porte en permettant son ouverture partielle et si elles perfectionnent le procédé breveté, ne suppriment pas la contrefaçon ;

La reproduction et le perfectionnement de ces caractéristiques concernant les éléments essentiels et constitutifs du dispositif combiné breveté par la Société Cheminées PHILIPPE .

Qu'en conséquence la Cheminée Rayonnante 67 et B1 constitue une contrefaçon partielle des caractéristiques énoncées dans la revendication 1 du brevet d'invention 81 17716 appartenant à la Société Cheminées PHILIPPE ;

D - Les Mesures réparatrices

Il n'a pas été contesté par la Société Cheminées René BRISACH d'avoir vendu et offert à la vente les produits contrefaisants et par la Société DELPOMDOR d'avoir offert à la vente le même produit. Il convient dès lors de leur interdire de fabriquer, offrir à la vente et vendre des foyers fermables pour cheminée "Rayonnante 67 et B1" ou tous autres foyers reproduisant les moyens incriminés sous astreinte de 5 000 Francs par foyer fabriqué, offert à la vente ou vendu en contravention de la présente interdiction ,

D'autre part, la confiscation et la remise à la Société Cheminées PHILIPPE des cheminées de type Rayonnante 67 et B1 est ordonnée ;

Il y a lieu également d'ordonner une expertise en vue de recueillir tous éléments permettant d'apprécier le préjudice subi et de condamner d'ores et déjà la Société René BRISACH et la Société DELPOMDOR à verser respectivement les sommes de 50 000 Francs et 5 000 Francs à la Société demanderesse à titre d'indemnités provisionnelles ;

De surcroît, il convient d'autoriser la Société Cheminées PHILIPPE à faire publier dans trois journaux ou périodiques de son choix aux frais de la Société René BRISACH la présente décision sans que ces insertions puissent excéder la somme globale de 15 000 Francs ;

Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Cheminées PHILIPPE la totalité des frais irrépétibles qu'elle a du exposer pour faire respecter ses droits et ce à concurrence de la somme de 15 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'exécution provisoire est justifiée par la nature du litige ;

PAR CES MOTIFS

I - Sur l'imitation illicite de marque

Dit que la marque Les Rayonnantes constitue l'imitation illicite de la marque Les Radiantes

Dit que la S.A. René BRISACH en se servant de cette marque dans les publicités a commis des actes d'apposition et d'usage de marque illicitement imitée ;

Dit que la SARL Marbrerie DELPOMDOR en vendant et en offrant à la vente des produits sous cette marque a commis des actes d'usage de marque illicitement imitée ;

Prononce la nullité de l'enregistrement de la marque Les Rayonnantes opéré sous le N° 1222 827 le 24 JUIN 1982 par la S.A. René BRISACH ;

Ordonne à la S.A. René BRISACH de faire procéder à la radiation de cet enregistrement dans le mois de la signification du présent jugement à peine d'une astreinte de 1 000 Francs par jour de retard ;

Fait défense à la S.A. René BRISACH et à la SARL Marbrerie DELPOMDOR de faire usage de la marque Les Rayonnantes sous cette forme ou sous la forme voisine "Rayonnante" sous astreinte de 1 000 Francs par infraction constatée ;

Condamne in solidum la S.A. René BRISACH et la SARL Marbrerie DELPOMDOR à payer à la S.A. Cheminées PHILIPPE, en réparation de son préjudice la somme de 120 000 Francs ;

Ordonne la confiscation et la remise à la S.A. Cheminées PHILIPPE en vue de leur destruction de tous catalogues et publicités de la S.A. René BRISACH portant mention de la marque incriminée ;

Ordonne la radiation de la marque internationale 480615 en application de l'article 6 paragraphe 4 de l'arrangement de Madrid du 14 AVRIL 1891

II - Sur la contrefaçon de marque ;

Dit que le foyer fermable et insérable commercialisé par la Société René BRISACH S.A. et revendu par la S.A.R.L. Marbrerie DELPOMDOR sous la marque et les références Rayonnante 67 et B1 constitue la contrefaçon partielle de la revendication 1 du brevet d'invention 81 17716 appartenant à la Société Cheminées PHILIPPE

Dit que la Société René BRISACH SA a commis des actes de contrefaçon de vente et d'offre en vente de produits contrefaisants et que la SARL Marbreries DELPOMDOR a commis des actes de vente et d'offre en vente de tels produits au préjudice de la Société Cheminées PHILIPPE ;

Interdit à la Société René BRISACH S.A. et à la S.A.R.L. Marbreries DELPOMDOR de fabriquer, vendre et offrir à la vente des foyers fermables et insérables pour cheminée "Rayonnante 67 et B1" sous astreinte de 5 000 Francs par foyer fabriqué ou vendu en violation de la présente interdiction ;

Condamne la Société Anonyme René BRISACH à payer à la Société Cheminées PHILIPPE une indemnité provisionnelle de 50 000 Francs.

Condamne la SARL DELPOMDOR à payer à la Société Cheminées PHILIPPE une indemnité provisionnelle de 5 000 Francs.

Commet Monsieur CLARA expert avec mission de se faire remettre tous documents utiles notamment par les parties, d'entendre le cas échéant toute personne utile afin de fournir tous éléments comptables et financier de nature à permettre au Tribunal d'évaluer le préjudice économique et financier effectivement subi par la Société des Cheminées PHILIPPE du fait de la contrefaçon du brevet N° 81 17716 par la Société René BRISACH ; de donner son avis sur ce préjudice ;

Dit que la Société Cheminées PHILIPPE devra verser à Monsieur le Régisseur des Avances et des Recettes la somme de DOUZE MILLE FRANCS avant le 5 JANVIER 1989.

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine sous le contrôle de Madame LALLEMENT Juge de la Mise en Etat.

Dit qu'à défaut de provision versée dans les délais, l'affaire reviendra à l'audience du JEUDI 12 JANVIER 1989.

Ordonne la confiscation et la remise à la Société Cheminées PHILIPPE des objets contrefaisants ;

Autorise à titre de complément de réparation la publication de la présente décision dans trois journaux ou périodiques au choix de la Société Cheminées PHILIPPE et aux frais de la S.A. René BRISACH sans que le coût de ces insertions puissent excéder la somme totale de 15 000 Francs ;

Ordonne l'exécution provisoire du
présent jugement ;

Condamne la S.A. René BRISACH et
la SARL DELPOMDOR à payer à la Société Cheminées PHILIPPE
la somme de 15 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.

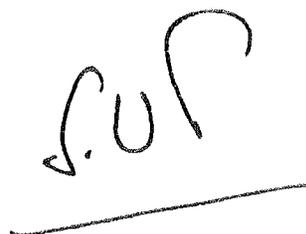
Déboute les Sociétés René BRISACH
et SARL Marbreries DELPOMDOR pour leurs demandes plus amples
ou contraires.

Condamne les défendeurs aux dépens.

LE GREFFIER



LE PRÉSIDENT



PREMIERE CHAMBRE CIVILE

COUR D'APPEL DE DOUAI

ARRET DU 19 MARS 1990

APPELANTES :

1989 TGI LILLE
103/11/1988

La Société Anonyme CHEMINEES René BRISACH,
dont le siège social est Route du Plan à SAINTE
MAXIME (83120) agissant en la personne de
ses représentants légaux.

La S.A.R.L. MARBRERIES DELPOMDOR, dont le
siège est à MARCQ EN BAROEUL 200, rue Gariel
Péri agissant en la personne de ses représentants
légaux.

Représentées par Mes SCP CARLIER-REGNIER,
Avoués

Assistées de Mes GASSIER Et SERIES, Avocat
à TOULON.

INTIMEE :

La Société Anonyme CHEMINEES PHILIPPE, dont
le siège est à BETHUNE, Z.I. Avenue du Président
Kennedy agissant en la personne de son PDG
domicilié audit siège.

Représentée par Mes SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE
GROULEZ, Avoués

Assistée de Me STEGER, Avocat à PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Monsieur THOUATI, Président
MM. TAY et MAITREAU, Conseillers

GREFFIER : Mme J. LECLERCQ

DEBATS : A l'audience publique du 12 SEPTEMBRE 1989.

DELIBERE : Le prononcé de l'arrêt a été renvoyé pour
plus ample délibéré successivement au 16
OCTOBRE 1989 puis au 19 MARS 1990.

ARRET : contradictoire, prononcé à l'audience publique
du 19 MARS 1990 en présence de MM. TAY et MAITREAU,
Conseillers, par M. THOUATI, Président, lequel a signé
la minute avec Mme LECLERCQ, Greffier.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS
DES PARTIES -

En ce qui concerne les faits, la procédure et les prétentions et moyens antérieurs des parties, il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré qui les a exposés, exactement et en détail.

Il y a lieu d'en retenir que la S.A. CHEMINEES PHILIPPE qui fabriquait et commercialisait des cheminées à foyer fermé sous la marque "Les Radiantes" a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE d'une part la S.A. CHEMINEES René BRISACH et d'autre part la S.A.R.L. Marbreries DELPOMDOUR, celle-ci comme distributeur auprès du public leur reprochant:

1°) l'utilisation, pour la commercialisation de cheminées à foyer fermé, de la marque "Les Rayonnantes" qu'elle considérait comme une utilisation illicite de sa propre marque et dont elle demandait la nullité,

2°) la contrefaçon dans la fabrication des cheminées à foyer fermé qu'elles commercialisaient d'un brevet dont elle est propriétaire.

Les Sociétés défenderesses pour défendre leur propre marque soulevaient l'irrecevabilité de la demande de ce chef en se fondant sur l'application de l'article 24 de la Loi du 17 mars 1909 conjuguée avec les articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1964 et sur le fond prétendaient que la marque invoquée était nulle comme non distinctive, que la marque par elles utilisée ne constituait pas une imitation illicite, et prétendaient qu'il y avait en l'espèce abus de droit, la Société demanderesse n'ayant acquis la marque "Les Radiantes" en 1985 alors que la Société René BRISACH utilisait déjà antérieurement sa propre marque.

Sur la question de la contrefaçon, les Sociétés défenderesses opposaient la nullité des procès-verbaux de saisie, la nullité de la revendication 1 du brevet invoqué, pour juxtaposition des moyens de l'invention sans coopération pour un résultat commun, la nullité du brevet en sa revendication également pour défaut de nouveauté, ou d'activité inventive, et enfin contestaient l'existence d'une contrefaçon compte tenu des nombreuses différences techniques dans les deux produits concurrents.

.../...

C'est dans ces conditions que par jugement du 3 novembre 1988 les premiers juges ont :

I - Sur l'imitation illicite de marque :

- dit que la marque "Les Rayonnantes" constitue l'imitation illicite de la marque "Les Radiantes",

- dit que la S.A. René BRISACH en se servant de cette marque dans les publicités a commis des actes d'apposition et d'usage de marque illicitement imitée,

- dit que la SARL MARBRERIE DELPONDOR en vendant et en offrant à la vente des produits sous cette marque a commis des actes d'usage de marque illicitement imitée,

- prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque "Les Rayonnantes" opéré sous le N° 1222 827 le 24 juin 1982 par la S.A. René BRISACH,

- ordonné à la S.A. René BRISACH de faire procéder à la radiation de cet enregistrement dans le mois de la signification du présent jugement à peine d'une astreinte de 1.000 francs par jour de retard,

- fait défense à la S.A. René BRISACH et à la SARL MARBRERIE DELPONDOR de faire usage de la marque "Les Rayonnantes" sous cette forme ou sous la forme voisine "Rayonnante" sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée,

- condamné in solidum la S.A. René BRISACH et la SARL MARBRERIE DELPONDOR à payer à la S.A. CHEMINEES PHILIPPE, en réparation de son préjudice la somme de 120.000 francs,

- ordonné la confiscation et la remise à la S.A. CHEMINEES PHILIPPE en vue de leur destruction de tous catalogues et publicités de la S.A. René BRISACH portant mention de la marque incriminée,

- ordonné la radiation de la marque internationale 480615 en application de l'article 6 paragraphe 4 de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891,

II - Sur la contrefaçon de marque :

- dit que le foyer fermable et insérable commercialisé par la Société René BRISACH S.A. et revendu par la SARL MARBRERIE DELPONDOR sous la marque et les

références Rayonnante 67 et B1 constitue la contrefaçon partielle de la revendication 1 du Brevet d'invention 81 17716 appartenant à la Société Cheminées PHILIPPE,

- dit que la Société René BRISACH S.A. a commis des actes de contrefaçon de vente et d'offre en vente de produits contrefaisants et que la SARL MARBRERIES DELPOMDOR a commis des actes de vente et d'offre en vente de tels produits au préjudice de la Société Cheminées PHILIPPE,

- interdit à la Société René BRISACH S.A. et à la SARL MARBRERIES DELPOMDOR de fabriquer, vendre et offrir à la vente des foyers fermables et insérables pour cheminée "Rayonnante 67 et B1" sous astreinte de 5.000 Francs par foyer fabriqué ou vendu en violation de la présente interdiction,

- condamné la Société Anonyme René BRISACH à payer à la Société Cheminées PHILIPPE une indemnité provisionnelle de 50.000 francs?

- condamné la SARL DELPOMDOR à payer à la Société Cheminées PHILIPPE une indemnité provisionnelle de 5.000 Francs,

- commis M. CLARA, expert avec mission de se faire remettre tous documents utiles notamment par les parties, d'entendre le cas échéant toute personne utile afin de fournir tous éléments comptables et financiers de nature à permettre au Tribunal d'évaluer le préjudice économique et financier effectivement subi par la Société des Cheminées PHILIPPE du fait de la contrefaçon du Brevet N° 81 17716 par la Société René BRISACH, de donner son avis sur ce préjudice,

- dit que la société CHEMINEES PHILIPPE devra verser à M. le Régisseur des Avances et des Recettes la somme de 12.000 Francs avant le 5 janvier 1989,

- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine sous le contrôle de Mme LALLEMENT, Juge de la mise en état,

- dit qu'à défaut de provision versée dans les délais, l'affaire reviendra à l'audience du Jeudi 12 janvier 1989,

- ordonné la confiscation et la remise à la Société Cheminées PHILIPPE des objets contrefaisants,

- autorisé à titre de complément de réparation la publication de la présente décision dans trois journaux ou périodiques au choix de la Société Cheminées PHILIPPE et aux frais de la S.A. René BRISACH sans que le coût de ces insertions puissent excéder la somme totale de 15.000 francs,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la S.A. René BRISACH et la SARL DELPOMDOR à payer à la Société Cheminées PHILIPPE la somme de 15.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A. Cheminées René BRISACH et la SARL MARBRERIES DELPOMDOR ont relevé appel régulier de cette décision le 27 décembre 1988.

Par conclusions signifiées le 10 août 1989, elles demandent à la Cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- dire et juger que la Société Cheminées PHILIPPE n'apporte pas la preuve de ses droits de propriété sur la marque LES RADIANTES,

Par voie de conséquence,

- déclarer irrecevable son action en contrefaçon,

- prononcer la nullité de la marque "LES RADIANTES" comme purement descriptive du produit,

- dire et juger que les conditions d'acquisition par la Société PHILIPPE de la marque LES RADIANTES constituent un abus de droit inopposable à la Société Cheminées René BRISACH qui exploitait antérieurement la marque "LES RADIANTES",

- constater que la Société PHILIPPE n'apporte aucun élément de preuve du préjudice qu'elle aurait réellement subi du fait de l'utilisation de la marque "LES RAYONNANTES", pour la période du 22 mai 1985 au 1er janvier 1988,

.../...

- Débouter en conséquence la Société PHILIPPE de toutes ses réclamations concernant la marque "LES RADIANTES".

- Constater la nullité des procès-verbaux de Saisie-contrefaçon en date des 25 SEPTEMBRE 1986, aucune description n'ayant été réalisée par l'Huissier de Justice autorisé à ce faire, mais par un sieur LEPAGE qui s'est borné à dicter à l'Huissier la revendication n° 1 du Brevet litigieux.

- Constater, en toute hypothèse, que lesdits procès-verbaux de Saisie-contrefaçon sont inexploitables, car ne permettant pas d'objectiver de manière précise les prétendus griefs formulés par la Société intimée.

- Constater, en outre, que le procès-verbal de Saisie, en date du 26 SEPTEMBRE 1986, ne mentionne pas dans ses copies, les remarques fondamentales faites par M. René BRISACH lui-même, lors des opérations de Saisie.

- Constater que la juxtaposition de moyens décrite dans la revendication n° 1 du Brevet litigieux, ne saurait constituer une invention brevetable, aux termes de l'article 6 de la Loi du 2 JANVIER 1968 modifiée, cette juxtaposition ne produisant aucun résultat commun et ne constituant donc ni une application, ni une combinaison nouvelle de moyens.

- Constater en outre que le Tribunal a étendu la protection du Brevet litigieux à des moyens techniques qui ne sont nullement décrits dans la revendication n° 1, celle-ci étant manifestement incomplète et inapte à définir l'étendue de la protection demandée et devant, en conséquence, être annulée conformément aux articles 13, 16 et 28 de la Loi du 2 JANVIER 1968 modifiée.

- Constater subsidiairement que la revendication n° 1 est dépourvue de nouveauté et/ou d'activité inventive, aux termes des articles 6, 8 et 9 de la Loi du 2 JANVIER 1968 modifiée par la loi du 13 JUILLET 1978, les moyens décrits pouvant aisément être mis en oeuvre par l'homme de l'art, au jour du dépôt de ce Brevet, compte tenu des éléments de l'état de la technique et notamment des brevets déposés par Willi KUTTLER et la Société Industrielle DEVILLE.

- Constater, en toute hypothèse, qu'il ne saurait y avoir contrefaçon, même partielle, les prétendues caractéristiques de la revendication n° 1 qui, au demeurant sont nulles, n'étant nullement reproduites par la Société RENE BRISACH.

- Prononcer, en conséquence, la nullité du Brevet Français n° 2.512.932 déposé le 14 SEPTEMBRE 1981 par la Société CHEMINEES PHILIPPE et le débouter des fins de ses réclamations.

- constater le caractère manifestement abusif de la saisie-contrefaçon et de la procédure diligentée par la Société intimée et la condamner au paiement d'une somme de 100.000 francs de ce chef,

- condamner, en outre, la Société intimée au paiement d'une somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la société intimée en tous les dépens distracts au profit de Mes CARLIER et REGNIER, Avoués sous leur affirmation de droit.

En ce qui concerne la contrefaçon de la marque "LES RADIANTES", elles invoquent la même argumentation que celle développée devant les premiers juges, insistant sur les inexactitudes du jugement quant à la régularité de la description contenue dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon.

En ce qui concerne la contrefaçon du brevet, elles invoquent les mêmes moyens que devant les premiers juges et en outre la nullité du brevet pour violation des dispositions des articles 13 et 16 de la Loi du 2 janvier 1968 modifiée par la Loi du 13 juillet 1978, reprochant en effet aux premiers juges d'avoir apprécié la contrefaçon en faisant état de caractéristiques techniques ne se trouvant pas dans les revendications du brevet PHILIPPE, à savoir disparition du bras de butée, escamotage de la porte entre l'avaloir et la hotte, point d'appui de l'axe d'articulation situé au milieu des bras oscillants coudés en V (page 16), de sorte que les sociétés estiment que la revendication N° 1 est également nulle pour insuffisance de description des différents moyens techniques nécessaires à la mise en oeuvre du résultat escompté, c'est à dire l'escamotage de la porte.

En ce qui concerne la nullité pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive, elles invoquent, outre les brevets déjà décrits devant les premiers juges, un brevet français déposé par la Société Industrielle DEVILLE le 18 février 1980 et un brevet allemand Walter RUEGG déposé le 14 mars 1962 sous priorité suisse du 29 mars 1961.

Enfin les sociétés appelantes reprennent devant la Cour la même argumentation que devant les premiers juges pour expliquer que les moyens techniques employés par eux sont différents de ceux protégés par le brevet.

Par conclusions signifiées le 6 septembre 1989 la Société intimée demande à la Cour de confirmer la décision déférée, en tant que de besoin par les motifs adoptés par les premiers juges, et, y ajoutant, de condamner in solidum les deux sociétés appelantes à lui payer la somme de 20.000 francs, en cause d'appel, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP LE MARC LADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Devant la Cour elle reprend son argumentation présentée en première instance outre les motifs retenus par les premiers juges. Elle rappelle notamment que le transfert de la marque "LES RADIANTES" a été fait par écrit par la Société COPPEL'AS, par apport dans la société ECOFLAMME puis par cession de cette dernière à la Société Cheminées PHILIPPE, étant précisé que l'apport concernait les éléments incorporels composant la branche de fonds de commerce transmis alors que la marque est bien un élément incorporel du fonds. Elle explique que si elle a racheté cette marque c'est que commercialisant un insert sous cette marque depuis 1981 elle avait voulu ainsi mettre fin à un conflit avec la Société ECOFLAMME et non par abus de droit.

Reprenant les différents éléments de son brevet, elle tend à démontrer qu'il ne saurait y avoir nullité pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, alors que ce brevet, certes utilise des éléments concernés par d'autres brevets, mais en les combinant et en les modifiant dans leur forme et leur agencement, cette combinaison n'étant pas évidente, puisque dans le brevet DEVILLE comme dans le brevet RUEGG la cloison pare-feu escamotable constitue un organe indépendant.

Elle fait valoir en outre que la question de la nullité des procès-verbaux de saisie est sans intérêt dans la mesure où la société René BRISACH ne conteste pas l'authenticité du catalogue saisi ni les photographies prises lors de la saisie-contrefaçon à DRAGUIGNAN.

Elle fait observer que le nouvel article 6 de la loi du 2 janvier 1968 tel que modifié par la loi du 13 juillet 1978, applicable en l'espèce, ne comporte plus le terme "Combinaison de moyens" et que par ailleurs la matière est régie par les textes résultant eux aussi de la nouvelle rédaction et en conséquence des articles 14 bis alinéa 1 et 49 b en ce qui concerne

la description et dans ses articles 14 ter et 28 alinéa 1 en ce qui concerne les revendications.

MOTIFS DE LA DECISION -

I - Sur l'imitation et l'usage illégal de
marque :

A - Sur la recevabilité de la demande :

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé que la Société intimée était propriétaire régulier de la marque "LES RADIANTES" et qu'elle était ainsi recevable dans son action de ce chef ;

Attendu qu'il n'est pas sans intérêt d'ajouter que si, comme le soutiennent les sociétés appelantes le point de savoir si la transmission du fonds de commerce comporte cession des marques est une question de fait qu'il appartient à la Cour d'apprécier, il convient de rappeler que l'apport fait par la Société COPPEL'AS concernait la branche du fonds de commerce de vente, représentation commerciale et distribution de tous et s'appliquait aux éléments incorporels, que la marque est un élément incorporel concernant tout particulièrement la distribution puisqu'elle valorise le produit dans sa commercialisation, qu'en l'espèce il y a lieu d'en déduire que la marque déposée initialement par la Société COPELL'AS a été transmise régulièrement par apport à la Société ECOFLAMME, puis par cession par celle-ci à la Société CHEMINEES PHILIPPE par des actes écrits mentionnés au registre national des marques à la date du 22 mars 1985 ;

Attendu que les explications données par la Société CHEMINEES PHILIPPE sur son litige avec la société COPPEL'AS et la Société ECOFLAMME établissent suffisamment l'absence d'intention de nuire dans son rachat de la marque "LES RADIANTES" ;

B - Sur le fond :

Attendu que contrairement à ce que prétendent les sociétés appelantes, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de leurs publicités comme de celles de la Société intimée, le propre d'un foyer fermé c'est d'utiliser plus complètement l'énergie dégagée par la combustion du bois

aduits,
H

en joignant à la chaleur procurée par les radiations infra-rouges dégagées par les flammes et par les plaques de fonte échauffées par celles-ci, une chaleur par convection plus importante que celle résultant du simple contact des flammes et des plaques de fonte avec l'air ambiant, tout en donnant la possibilité d'admirer le rayonnement des flammes ;

Attendu que si les termes radiation et rayon dont dérivent les deux marques concernées ont une commune étymologie, il y a lieu de remarquer que dans le vocabulaire courant qui nous intéresse plus particulièrement en l'espèce le premier concerne plutôt le domaine des ondes non visibles tandis que le second concerne plus particulièrement celui des ondes visibles, de la lumière visible ;

Attendu que l'avantage essentiel des foyers vendus par les parties, par rapport aux foyers à feu ouvert, c'est ce supplément de chaleur fourni par convection par une circulation d'air appropriée ;

Attendu que ni le terme "LES RADIANTES", ni le terme "LES RAYONNANTES" ne rappelle cette qualité de sorte que les dispositions de l'article 3 dernier alinéa de la loi N° 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée ne sauraient leur être appliquées ;

Attendu qu'il résulte en outre de ce qui précède que le premier de ces termes, ainsi que le reconnaît la société intimée, "est évocateur de l'une des propriétés, d'ailleurs non essentielle, des produits en cause", à savoir leur capacité à émettre des radiations calorifiques infra-rouges, tandis que la seconde met l'accent sur l'aspect chaleureux produit par la lumière des flammes rayonnant hors du foyer, que cet aspect est d'ailleurs illustré par les photographies figurant sur les publicités diffusées par la Société Cheminées René BRISACH, produites par la société intimée, et où l'on voit des flammes brillant haut et clair et plus particulièrement dans le fascicule publicitaire intitulé "La 7ème Chaîne présente "Le Grand Spectacle du Feu", où le spectacle des flammes est particulièrement mis en valeur ;

Attendu que dans ces conditions il y a lieu, contrairement à la décision des premiers juges, d'admettre la validité des deux marques, quelle que puisse être leur ressemblance grammaticale ;

II - Sur la contrefaçon de brevet.1°) Sur la nullité des saisies-contrefaçons

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont admis la validité de ces procès-verbaux ;

2°) Sur la nullité du brevet :

Attendu que la controverse entre les parties résulte notamment de ce que pour les parties appelantes la prétendue invention résulte d'une juxtaposition de moyens, non brevetable du fait que les divers moyens sont couverts par des antériorités, tandis que pour la partie intimée il y a combinaison de moyens, donc brevetable ;

Attendu que la Société intimée précise que l'invention objet de la revendication invoquée, réside dans l'application à un insert pour cheminée, connu en lui-même, d'un nouveau mécanisme d'ouverture et de fermeture de cet insert ;

Attendu que ce dispositif a pour objet de pouvoir escamoter la porte vers le haut entre l'avaloir et la face interne de la hotte, qu'un dispositif permettant d'escamoter la porte d'une cheminée dans le haut de celle-ci avait déjà été l'objet du brevet RUEGG déposé le 13 Juillet 1967 ;

Attendu que bien plus les croquis annexés au brevet DEVILLE Déposé le 18 février 1980 font apparaître que l'idée du résultat désiré était acquise, le dispositif de réalisation seul étant différent de celui du brevet PHILIPPE, postérieur, en ce que le relevage de la porte est assuré par un ressort et non par un dispositif de contrepoids.

Attendu que le résultat essentiel désiré est la possibilité d'ouvrir et fermer le foyer par une porte pouvant s'escamoter dans la paroi, la possibilité d'équilibre instable de la porte n'étant qu'une modalité non essentielle, de sorte que, même en admettant qu'il y ait combinaison de moyens, le résultat voulu était déjà contenu dans le brevet DEVILLE ;

Attendu certes que la cheminée DEVILLE était prévue comme cheminée d'intérieur mais que son application rapide à un insert était prévisible dans un court délai, qu'il y a lieu de rappeler sur ce point que ^{le} a été déposé le 18 février 1980 et publié le 21 août 1981 alors que le brevet PHILIPPE a été déposé le 14 septembre 1981 ;

le brevet Deville/

Attendu que dans ces conditions c'est le procédé assurant l'ouverture et la fermeture en lui même dont la nouveauté ou l'esprit d'invention doit être examiné ;

Attendu qu'il est constitué par deux bras oscillants coudés en V, supportant d'un côté les axes d'articulation de la porte et de l'autre un contrepoids qui les solidarise et agissant à la manière d'un levier du 1er genre avec un équilibre instable entre la position basse de l'axe de la porte et la position complètement escamotée de ladite porte dans la hotte ;

Attendu que les deux particularités de ce dispositif sont d'une part l'utilisation d'un levier coudé en V, d'autre part l'emploi d'un contrepoids calculé et disposé de façon à assurer l'équilibre instable désiré ;

Attendu que l'antériorité Willi KUTTLER du 22 avril 1938 fait certes apparaître l'utilisation et d'un tel levier coudé en V et d'un contrepoids, mais que la combinaison qu'il fait de ces deux dispositifs simples n'a nullement ni pour but ni pour effet d'assurer un équilibre instable du dispositif de fermeture de sorte que la combinaison qu'en fait l'invention PHILIPPE arrive à un résultat nouveau où ces deux éléments sont indissociables et constituent donc une combinaison brevetable, de sorte que la nullité du brevet ne saurait être prononcée ;

3°) Sur l'existence de la contrefaçon :

Attendu que l'invention PHILIPPE n'étant considérée comme brevetable que comme aboutissant à un procédé de fermeture comportant un équilibre instable, il y a lieu de noter que la Société PHILIPPE affirme sans

...../.....

l'établir que l'utilisation d'une crémaillère dans les produits de la Société Cheminées BRISACH pour permettre une ouverture graduelle n'est qu'un accessoire, l'effet d'instabilité étant également utilisé par ces produits ; que de leur côté les sociétés appelantes soutiennent que le contrepoids n'a que pour but de ralentir la chute de la porte à la descente et de faciliter l'effort lors de son ouverture, que dans ces conditions la Société intimée ne démontre pas les faits de contrefaçon ;

Attendu qu'il convient alors de débouter les deux parties de leurs demandes principales et en outre de leurs demandes accessoires ; qu'il n'apparaît pas que l'une ou l'autre partie ait commis un abus de procédure tant devant les premiers juges que devant la Cour, qu'il ne convient pas d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de l'une ou l'autre partie, que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens tant de première instance que d'appel y compris les frais de saisie-contrefaçon.

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des Premiers Juges,

Réformant,

Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des marques "LES RADIANTES" et "LES RAYONNANTES", ni du brevet d'invention N° 81-17716 appartenant à la Société Cheminées PHILIPPE,

Dit n'y avoir contrefaçon de ce brevet par la S.A. Cheminées René BRISACH,

Déboute les parties de toutes autres demandes tant principales qu'accessoires,

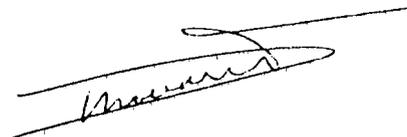
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel, y compris les frais de saisie-contrefaçon.

LE GREFFIER,



J. LECLERCQ

LE PRESIDENT,



F. THOUATI