

TGI PARIS 20 DECEMBRE 1990  
PROENGIN c. S.N.A.C.H.  
Brevet n.83 14503

DOSSIERS BREVETS 1991.IV.3

GUIDE DE LECTURE

- NEGOCIATION - RETENTION DE DOCUMENTS - FAUTE (NON)
- BREVETABILITE - ACTIVITE INVENTIVE - REVENDICATION DEPENDANTE
- SAISIE-CONTREFAÇON - DOCUMENT CONFIDENTIEL (NON)

\*\*  
\*\*  
\*\*

I - LES FAITS
---------------

- 9 septembre 1983 : La société PROENGINE (PROENGINE) dépose une demande de brevet n.83-14503 portant sur des *"perfectionnements apportés aux enrouleurs de grand voiles comportant un tube parallèle au mât"*.
- 14 décembre 1984 : La société LES ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE (S.A.C.H.) lance un appel d'offres auquel PROENGINE répond en adressant un devis et une note technique.
- : La S.A.C.H. fabrique, offre en vente et vend des dispositifs d'enrouleurs suspects.
- 10 octobre 1986 : PROENGINE fait procéder à une saisie-contrefaçon auprès de la S.N.A.C.H.
- 18 mars 1988 : PROENGINE assigne S.A.C.H.
  - . en contrefaçon
  - . en concurrence déloyale
- : La S.A.C.H. réplique par voie de
  - . demande reconventionnelle en annulation du brevet
  - . contestation de la contrefaçon
  - . contestation de la concurrence déloyale
- 20 décembre 1990 : TGI Paris
  - . rejette la demande reconventionnelle en annulation
  - . fait droit à la demande principale en contrefaçon
  - . rejette la demande incidente en concurrence déloyale

## II - LE DROIT

### PREMIER PROBLEME (Validité du brevet - revendications principales 1 et 2)

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur en annulation (S.A.C.H.)

prétend que l'invention n'était pas brevetable faute d'activité inventive

b) Le défendeur en annulation (PROENGIN)

prétend que l'invention était brevetable parce qu'impliquant l'activité inventive

##### 2°) *Enoncé du problème*

L'invention couverte par les revendications 1 et 2 impliquait-elle activité inventive ?

#### B - LA SOLUTION

##### 1°) *Enoncé de la solution*

*"Attendu qu'aucune des deux antériorités alléguées ne détruit la nouveauté de la revendication 1 du brevet 83-14503; attendu que leurs enseignements ne pouvaient non plus conduire l'homme de métier à réaliser, sans faire oeuvre d'activité inventive, l'invention revendiquée;*

*Qu'en effet, l'homme de métier connaissait par l'enseignement du brevet LINNEMAN des croissants, moyens de fixation de cordage, n'interférant pas avec le déroulement et l'enroulement de la voile sur la bôme qu'ils enserrent et rigidement fixés à un tube lui-même articulé à l'extrémité de la bôme;*

*Qu'il connaissait grâce au certificat d'utilité PROENGIN l'existence, la forme et la fonction du tube enrouleur parallèle au mât et de sa ferrure;*

*Qu'il lui restait toutefois à concevoir de faire maintenir le tube enrouleur par des croissants sur le mât, d'articuler ces croissants pour permettre l'orientation de la voile sur chaque bord et de donner aux bords de ces croissants la pente apte à assurer lors du déroulement de la voile le glissement de la voile et le pivotement du croissant sur son articulation;*

*Que cette démarche relève, au vu des deux antériorités opposées à la revendication 1, d'une activité inventive;*

*Qu'il convient dès lors de constater la validité de la revendication 1 du brevet 83-14530".*

## 2°) *Commentaire de la solution*

Le Tribunal paraît bien avoir argumenté sur la brevetabilité de l'invention couverte par la revendication principale n°1.

## **DEUXIEME PROBLEME (Brevetabilité des revendications dépendantes)**

### **A - LE PROBLEME**

#### 1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur en annulation (S.A.C.H.)

prétend que les revendications 2 à 7 bien que dépendantes d'une revendication principale reconnue brevetable peuvent être annulées pour défaut d'activité inventive .

b) Le défendeur en annulation (PROENGIN)

prétend que les revendications 2 à 7 parce que dépendantes d'une revendication principale reconnue brevetable ne peuvent pas être annulées pour défaut d'activité inventive.

#### 2°) *Enoncé du problème*

La brevetabilité d'une revendication principale entraîne-t-elle la brevetabilité des revendications dépendantes ?

### **B - LA SOLUTION**

#### 1°) *Enoncé de la solution*

*"Que cette revendication (revendication n°2) ainsi que les cinq suivantes, sont expressément dépendantes de la revendication 1 dont la validité est constatée.*

*Que prise en combinaison avec celle-ci elles présentent une activité inventive et seront également déclarées valables".*

#### 2°) *Commentaire de la solution*

\* **La brevetabilité de l'invention couverte par une revendication principale** se prolonge par la brevetabilité des inventions couvertes par les revendications dépendantes. Cette solution est satisfaisante et le Tribunal de Paris doit être approuvé, ayant admis la brevetabilité de la revendication principale, de ne pas avoir envisagé la brevetabilité des inventions couvertes par les revendications dépendantes.

Cette solution, à nos yeux nécessaire, intervient dans une situation où un certain désordre de la jurisprudence française est contredite par la sérénité de la jurisprudence de l'OEB;

- S'agissant de la jurisprudence française, la règle de principe avait été énoncée par la Cour de Paris, le 17 décembre 1982 (PIBD 1983.322.III.96). Ces derniers temps, un certain désordre s'est établi dans notre jurisprudence :

. la majorité des décisions considèrent qu'au cas de validation d'une revendication principale, les revendications dépendantes sont automatiquement validées :

- Paris 24 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.120
- TGI Paris 26 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.127
- TGI Paris 13 décembre 1990, PIBD 1991.499.III.270
- TGI Paris 4 avril 1990, PIBD 1991.507.III.536

. une minorité de décisions considèrent qu'au cas de validation d'une revendication principale, les revendications dépendantes ne sont pas automatiquement validées :

- TGI Lyon 19 décembre 1990, Dossiers Brevets 1991.I.4
- Paris 25 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.123

- S'agissant de la jurisprudence européenne, elle s'applique de façon très nette en faveur de la règle susvisée telle que recommandée, d'ailleurs, par les directives :

*"Lorsqu'à la suite de la recherche, la brevetabilité de la revendication principale n'est pas mise en cause, il n'est pas nécessaire de procéder à une recherche supplémentaire ou de citer des documents en ce qui concerne l'objet des revendications dépendantes en tant que tel... les revendications dépendantes seront interprétées comme étant restreintes par toutes les caractéristiques des revendications dont elles dépendent; c'est pourquoi, lorsque l'objet de la revendication principale est nouveau, celui des revendications dépendantes l'est également"* (V.III.3.8, p.7).

A la jurisprudence citée in JM.Mousseron, *Traité des Brevets*, t.I : *L'obtention des brevets*, Coll.CEIP XXX, Litec 1984, n.686, note 278 ter, p.693, on associera :

- CRT 18 juillet 1990, Dossiers Brevets 1990.V.12
- CRT 12 avril 1991, Dossiers Brevets 1991.I.9

\* Il faut, en revanche, rappeler que la non brevetabilité de la revendication principale n'implique pas automatiquement la non brevetabilité des revendications dépendantes.

• Sur ce point, la solution est rappelée par la jurisprudence majoritaire

- . Paris 24 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.120--
- . Paris 25 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.123
- . TGI Paris 26 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.127
- . TGI Paris 22 novembre 1990, PIBD 1991.498.III.221
- . Paris 29 novembre 1990, PIBD 1991.496.III.149
- . Paris 24 janvier 1991, PIBD 1991.500.III.299, Dossiers Brevets 1991.I.6
- . TGI Strasbourg 5 février 1991, PIBD 1991.501.III.339

• En revanche, il faut citer quelques décisions qui, après avoir annulé la revendication principale annulent automatiquement - à tort, selon nous - les revendications dépendantes :

- . Paris 29 novembre 1990, PIBD 1991.496.III.149
- . Paris 24 janvier 1991, PIBD 1991.500.III.299, Dossiers Brevets 1991.I.6
- . Com.22 janvier 1991, PIBD 1991.499.III.259

### **TROISIEME PROBLEME (Concurrence déloyale par rétention et utilisation d'informations confidentielles)**

#### **A - LE PROBLEME**

##### **1°) Prétentions des parties**

a) Le demandeur en réparation (PROENGIN)

prétend que la conservation et l'exploitation d'informations contenues dans le dossier de 1985 est constitutive de faute dommageable engageant la responsabilité de la S.N.A.C.H. au titre de l'article 1382 C.civ.

b) Le défendeur en réparation (S.N.A.C.H.)

prétend que la conservation et l'exploitation d'informations contenues dans le dossier de 1985 n'est pas constitutive de faute dommageable engageant la responsabilité de la S.N.A.C.H. au titre de l'article 1382 C.civ.

##### **2°) Enoncé du problème**

La conservation et l'exploitation d'informations contenues dans le dossier de 1985 est-elle constitutive de faute dommageable engageant la responsabilité de la S.N.A.C.H. au titre de l'article 1382 C.civ. ?

#### **B - LA SOLUTION**

##### **1°) Enoncé de la solution**

*"Il ne saurait être imputé à faute à la S.N.A.C.H. le fait d'avoir conservé une notice technique ne dévoilant que des généralités et le devis qu'elle avait réclamé".*

## 2°) *Commentaire de la solution*

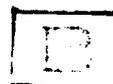
Dans la mesure où la notice technique comportait uniquement des généralités ou des informations relevant du domaine public, il ne pouvait y avoir faute pour l'auteur de l'appel d'offres à les avoir conservés et ultérieurement utilisés. Cette décision n'est, donc, pas en contradiction avec les décisions importantes en la matière que sont et demeurent :

- . Com.3 octobre 1978, D.1980.55, J.Schmidt (aff.Chantiers Modernes),
- . Rouen 13 janvier 1981, PIBD 1981.276.III.62, D.1983.53, A.Lucas (Aff.Jacottet)

Le fait que la S.N.A.C.H. "n'a pas conclu à la nullité de la saisie-contrefaçon du 19 décembre 1989" évitait de traiter le problème de l'incidence de la confidentialité d'informations inutilement saisies sur la validité de l'opération. En vérité, la seule sanction tient à l'indemnisation du préjudice subi par la saisie d'informations confidentielles inutiles à l'espèce. En l'occurrence, le Tribunal décide :

*"Les documents confidentiels saisis se sont avérés tous nécessaires à l'établissement de la preuve de la contrefaçon; la saisie n'a pas été abusivement pratiquée ni la procédure abusivement introduite; la S.N.A.C.H. sera déboutée de sa demande en dommages intérêts".*

La solution doit être approuvée.



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3<sup>e</sup> CHAMBRE 2<sup>e</sup> SECTION

JUGEMENT RENDU LE 20 DECEMBRE 1990

N° du Rôle Général

9 621/89

Assignation du

18 MARS 88

VALIDITE BREVET  
UNE EXPERTISE  
PHILIPPE GUILBUET  
14 AVENUE DE BRETEUIL  
PARIS 7<sup>e</sup>

N° 1

R.P. 60 061

DEMANDEUR

LA SOCIETE PROENGIN  
S.A. dont le siège social est  
3 rue de l'Industrie  
78210 SAINT-CYR L'ECOLE

représentée par :

Me Th. MOLLET-VIEVILLE, Avocat -  
D. 1225

DEFENDEURS

SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS  
ET CHANTIERS DU HAVRE  
SARL dont le siège est  
30 rue Jean Jacques Rousseau  
76600 LE HAVRE

LA SOCIETE DES ATELIERS ET CHANTIERS  
DU HAVRE SA  
dont le siège est  
30 rue J.J. Rousseau  
76600 LE HAVRE

représentées par :

Me MARCELIN, Avocat - D. 420

grosse délivrée le 21/1/91.  
à Mollet-Vieville  
expédition le  
à  
copie le 21/1/91  
2

12  
97

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Madame DISSLER, Vice-Président  
Madame BLUM, Juge  
Madame TARDO DINO, Juge

GREFFIER

Madame RINGRESSI

DEBATS à l'audience du 22 novembre 1990  
tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé en audience publique  
contradictoire  
susceptible d'appel

\*

\* \*

La Société PROENGIN a déposé le 9 septembre 1983 une demande de brevet enregistrée sous le n° 83 14503 et intitulée "Perfectionnements apportés aux enrouleurs de grand'voile comportant un tube parallèle au mât" .

Le brevet délivré a été publié le 14 avril 1989.

Faisant valoir d'une part, que la Société LES ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE avait, suite à un appel d'offre du 14 décembre 1984, obtenu communication de ses techniques sur ses enrouleurs et n'avait jamais retourné les documents remis malgré la demande qui lui en était faite, d'autre part, que la même société avait fabriqué, offert en vente et vendu des dispositifs d'enrouleurs reproduisant les sept revendications de son brevet 83 14503 ainsi que cela résulte notamment d'un procès-verbal en date du 10 octobre 1986 et de la revue "l'année bateaux" n° 36 des mois de décembre 87 et janvier 1988, la SA PROEGIN a assigné le 18 mars 1988 la S.A. LES ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE , ci-après SACH, en concurrence déloyale et contrefaçon de son brevet 83 14503.

Elle a sollicité, outre des mesures

AUDIENCE DU  
20 DEC. 1990

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 1 SUITE

d'interdiction sous astreinte définitive, de confiscation et de publication, une provision de 1 000 000 F à valoir sur la réparation définitive de son préjudice à déterminer à dire d'expert, l'exécution provisoire sur le tout et la somme de 50 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'affaire radiée du rôle le 20 janvier 1989 a été rétablie le 22 mai suivant, le brevet ayant été entre temps délivré.

Par conclusions du 2 novembre 1989, la SACH a exposé qu'elle avait été assignée à tort, les faits reprochés ne pouvant être imputés qu'à la SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE, SARL.

Elle a demandé sa mise hors de cause et la condamnation de la Société PROEGIN à lui payer, outre 10 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive.

La Société PROEGIN a répliqué en faisant valoir qu'en s'abstenant pendant plus de 20 mois de soulever le moyen tendant à sa mise hors de cause, la SACH a commis une faute et un abus. Elle a sollicité la condamnation de la SACH à lui payer 100 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle de ce fait et 10 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle a maintenu, en toutes hypothèses, l'intégralité de ses prétentions initiales à l'encontre de la SACH, responsable selon elle des actes de contrefaçon et de concurrence allégués et a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

La SACH a développé ses moyens initiaux et maintenu ses demandes en sollicitant le débouté de la Société PROEGIN en sa demande additionnelle.

Le 6 décembre 1989, la Société PROEGIN a assigné la SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE, ci-après SNACH, exactement aux mêmes fins que l'assignation précédente.

page troisième

110  
97

gnation délivrée le 18 mars 1988 à la SACH et en invoquant les mêmes arguments et moyens.

Le 29 décembre 1989, la Société PROEGIN, dûment autorisée par ordonnance du 28 décembre précédent, a assigné la SNACH à jour fixe, pour l'audience du 16 février 1990, à l'effet d'obtenir ce qu'elle avait réclamé dans son assignation du 6 décembre 1989, les actes de contrefaçon de brevet étant selon elle établis tant par le procès-verbal du 10 octobre 1986 et le numéro 36 de la revue "l'Année bateaux" que par le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 19 décembre 1989 par Me DEFORTESCU, huissier de justice associé au HAVRE.

Par conclusions du 5 janvier 1990, la Société PROEGIN a sollicité la jonction des trois instances et la condamnation conjointe et solidaire de la SACH et de la SNACH aux causes des assignations.

La jonction des procédures a été prononcée le 16 février 1990.

Le 28 mars 1990, la SACH et la SNACH ont conclu, la première, à sa mise hors de cause, la seconde, à l'absence de faute de nature à entraîner sa condamnation pour concurrence déloyale.

Elles ont sollicité le débouté de la Société PROEGIN en son action en contrefaçon au motif que les sept revendications du brevet 8314503 étaient nulles pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive en présence :

- pour la revendication 1, du brevet USA 1 442 623 et du certificat d'utilité PROEGIN 82 21001,

- pour la revendication 2, du brevet sus indiqué et du brevet G.B.A. 921 723,

- pour la revendication 3, du brevet français 1 548 311,

- pour la revendication 4, du certificat d'utilité PROEGIN 82 21001,

- pour la revendication 5, du Larousse XXè siècle édition 1966,

AUDIENCE DU  
20 DEC. 1990

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 1 SUITE

- pour la revendication 6, du certificat d'utilité PROENGIN 82 21001,

- pour la revendication 7, du même certificat d'utilité et du brevet européen 0076 878.

La SACH a fait valoir qu'en tout état de cause elle n'avait pas reproduit les caractéristiques du brevet 8314 503.

Reconventionnellement, les défenderesses ont réclamé, outre la nullité du brevet 8314 503 en toutes ses revendications et la publication du jugement, la somme de 1 000 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure et saisie-contrefaçon abusive, la Société PROENGIN, d'une part, s'étant fait assister lors de la saisie du 19 décembre 1989 d'un auxiliaire de justice en violation de l'ordonnance autorisant la saisie, d'autre part, ayant saisi des documents confidentiels faisant l'objet de la demande de brevet 90 01740 déposée par la SNACH.

Celle-ci a sollicité la somme de 50 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société PROENGIN a reconnu que les revendications 3 à 7 de son brevet n'étaient pas contrefaites et a conclu à l'irrecevabilité des sociétés défenderesses à en solliciter la nullité.

Elle a maintenu pour le surplus ses prétentions initiales en développant son argumentation et en réfutant les moyens adverses. Elle a demandé le débouté des défenderesses en leur demande reconventionnelle.

#### SUR LA PORTEE ET LA VALIDITE DU BREVET

Attendu que le brevet 83 14503 a pour titre "Perfectionnements apportés aux enrouleurs de grand'voile comportant un tube parallèle au mât";

Attendu que l'invention s'applique à un dispositif décrit notamment dans un certificat d'utilité PROENGIN 82 21001, selon

lequel la réduction de la voiture s'opère par enroulement de la voile sur un tube parallèle au mât et fixé à celui-ci en ses deux extrémités ;

Que le tube enrouleur décrit dans le certificat d'utilité PROENGIN 82 21001 est fixé au mât en partie inférieure par une ferrure (6) et comporte pour envoyer la voile un émerillon coulissant sur le tube ;

Attendu que ce tube enrouleur, fixé à ses deux extrémités, peut se cintrer sous l'effet de la tension de la voile ce qui vient comprimer le mât ou osciller et venir taper le mât lorsque le bateau subit l'effet de la houle ;

Attendu que le breveté propose de remédier à ces inconvénients par un dispositif qui maintient le tube parallèle au mât tout en permettant l'enroulement et le déroulement de la voile ;

Attendu que selon l'invention, le tube est maintenu de place en place par des pièces cylindriques, ou croissants, placées autour du tube ;

Que ces croissants comportent :

- une ouverture étroite destinée au passage de la voile tout en interdisant la sortie du tube ,

- une articulation sur le mât située à l'opposé de l'ouverture pour permettre l'orientation de la voile ;

- une pente sur chaque demi-partie allant diminuant de l'articulation à l'ouverture de façon à ce que la chute de la voile s'écartant du tube lors du déroulement glisse sur la pente avec laquelle elle entre en contact en faisant pivoter le croissant autour de son articulation jusqu'à ce que la voile sorte par l'ouverture,

- trois galets placés, l'un sur l'axe d'articulation du croissant, les autres à son ouverture, destinés à éviter l'usure de la voile et à faciliter son enroulement et son déroulement ; ces galets cylindriques en leur partie centrale en contact avec la voile, sont coniques à leurs extrémités pour éviter l'accrochage de la voile ;

AUDIENCE DU  
20 DEC. 1990

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 1 SUITE

Attendu qu'une réalisation de l'invention consiste à associer deux croissants placés l'un sur l'autre avec leur partie en pente tournée vers l'extérieur ;

attendu que le breveté précise :

- qu'il existe selon l'invention une double articulation du croissant sur le mât par l'interposition d'une biellette entre l'axe d'articulation du croissant et l'axe lié au mât ce qui augmente le débattement angulaire et empêche le croissant de venir buter sur le mât aux allures portantes,

- que l'axe d'articulation lié au mât est fixé sur ce mât par un coulisseau placé dans la glissière utilisée en l'absence d'enrouleurs pour retenir les coulisseaux de la grand'voile,

- que le coulisseau est immobilisé à la hauteur choisie par une ou plusieurs vis pointeau,

- que l'émerillon coulissant sur le tube enrouleur passe au travers des croissants et comporte des parties coniques pour faciliter ce passage,

- que la drisse de l'émerillon passe dans un anneau solidaire d'un coulisseau se déplaçant librement dans la gorge du mât, cet anneau immobilisant en rotation l'émerillon, lorsqu'il est envoyé en tête du mât, de façon à interdire l'enroulement de la drisse sur le tube enrouleur lorsqu'il est manoeuvré ;

Attendu que le brevet a été délivré avec un avis documentaire néant ;

Qu'il comporte sept revendications;

Attendu que par écritures du 8 juin 1990, la Société PROENGIN a reconnu que les revendications 3 à 7 n'étaient pas contrefaites et a conclu à l'irrecevabilité des défenses à en contester la validité ;

Mais attendu que la Société PROENGIN a assigné les Sociétés SACH et SNACH en contrefaçon des sept revendications de son brevet;

Qu'elle ne saurait valablement se soustraire à la demande en nullité des revendications 3 à 7 en renonçant, après que la demande en nullité ait été formulée, à invoquer lesdites revendications ;

Que la demande en nullité est recevable ;

Qu'il convient d'en examiner le bien fondé, étant précisé que les revendications 2 à 7 sont dans la dépendance de la première ;

#### Revendication 1

"Dispositif de réduction de grand'voile caractérisé par le fait que le tube est maintenu par des croissants "8 et 9 articulés dont la hauteur diminue de l'articulation jusqu'aux extrémités qui délimitent l'ouverture dans laquelle passe la voile".

Attendu que la SACH et la SNACH font valoir que cette revendication est "lisible" sur le brevet USA 1 442 623 qui concerne un dispositif de réduction de grand'voile dont le tube 13 est maintenu par des croissants 47 articulés sur un axe 51 et qui délimitent une ouverture dans laquelle passe la voile ; que d'autre part la forme en triangle des croissants est celle d'une potence augmentant le moment de flexion de chaque croissant ce qui est évident pour une pièce en porte-à-faux comme la plaque 6 du certificat d'utilité PROENGIN 82 21001 ;

Attendu que la Société PROENGIN réplique que le brevet USA 1 442 623 divulgue seulement un moyen de fixation de l'écoute de grand'voile sur la bôme et non un tube enrouleur maintenu par des croissants articulés sur le mât ; que par ailleurs, le certificat d'utilité PROENGIN ne divulgue pas la ligne de pente des croissants, qu'il n'envisage pas ; qu'au surplus la plaque 6 est une ferrure supportant le système enrouleur de la grand'voile ;

Attendu que le brevet américain LINNEMAN 1 442 623 s'intitule "mécanisme de prise de ris pour bateaux" ;

Qu'il ne divulgue pas de tube enrouleur de voile parallèle au mât ;

Que l'invention qu'il concerne porte principalement sur l'installation de moyens pour enrouler la grand'voile sur la bôme ;

AUDIENCE DU  
20 DEC. 1990

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 1 SUITE

Qu'elle porte également sur un moyen de fixation de cordages se présentant comme suit :

- des croissants 47, dénommés "plaques cintrées" dans le brevet, entourent la bôme vers son extrémité arrière,

- ces croissants, pourvus de gâlets tourillonnés entre leurs extrémités libres, présentent dans leurs extrémités inférieures des œillets pour la fixation des cordages,

- ces croissants sont reliés ensemble rigidement, d'une part, par des tiges, d'autre part, par un tube 51 qui partant de leurs bords inférieurs va se fixer sur un bras vertical monté en pivotement à l'extrémité libre de la bôme au moyen d'un axe ;

Attendu que ce moyen de fixation de cordage permet de tirer latéralement la bôme et de commander la voile sans interférer avec la rotation de la bôme lors de l'enroulement ou le déroulement de la voilure sur celle-ci ;

Que les croissants 47 ne servent pas au maintien d'un tube enrouleur qui serait parallèlement au mât ou à la bôme, ce tube enrouleur parallèle n'existant pas ;

Qu'ils ne présentent aucune pente ;

Attendu que le certificat d'utilité PROENGINE 82 21001 intitulé "Perfectionnements aux enrouleurs de grand'voile" ne divulgue aucun croissant maintenant le tube enrouleur parallèlement au mât qu'il concerne ;

Que la ferrure 6 décrite dans ce titre a pour fonction de fixer au mât et de soutenir le tube enrouleur en maintenant la partie inférieure de l'axe ;

Qu'elle adopte pour ce faire une forme particulière, la hauteur de ses bords diminuant depuis le mât sur lequel elle est fixée jusqu'au tube enrouleur ;

Attendu qu'aucune des deux antériorités alléguées ne détruit la nouveauté de la revendication 1 du brevet 83 14503 ;

Attendu que leurs enseignements ne pouvaient non plus conduire l'homme de métier à réaliser, sans faire oeuvre d'activité inventive, l'invention revendiquée ;

Qu'en effet l'homme de métier connaissait par l'enseignement du brevet LINNEMAN des croissants, moyens de fixation de cordage, n'interférant pas avec le déroulement et l'enroulement de la voile sur la bôme qu'ils ensèrent et rigidement fixés à un tube lui-même articulé à l'extrémité de la bôme ;

Qu'il connaissait grâce au certificat d'utilité PROENGIN l'existence, la forme et la fonction du tube enrouleur parallèle au mât et de sa ferrure ;

Qu'il lui restait toutefois à concevoir de faire maintenir le tube enrouleur par des croissants sur le mât, d'articuler ces croissants pour permettre l'orientation de la voile sur chaque bord et de donner aux bords de ces croissants la pente apte à assurer lors du déroulement de la voile le glissement de la voile et le pivotement du croissant sur son articulation ;

Que cette démarche relève, au vu des deux antériorités opposées à la revendication 1, d'une activité inventive ;

Qu'il convient dès lors de constater la validité de la revendication 1 du brevet 83 14530 ;

Attendu que la revendication 2 est ainsi rédigée ;

" Dispositif selon la revendication 1 caractérisée "par le fait que la moitié du tube est assurée par "des ensembles comportant deux croissants 8 et 9 entre "lesquels sont placés des galets 12,13,15 cylindro coniques ou en forme de tonneau" ;

Que cette revendication ainsi que les cinq suivantes, sont expressément dépendantes de la revendication 1 dont la validité est constatée .

Que prises en combinaison avec celle-ci elles présentent une activité inventive et

AUDIENCE DU  
20 DEC. 1990

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 1 SUITE

seront également déclarées valables ;

SUR LA CONTREFAÇON

Attendu que la Société PROEGIN soutient que les "Sociétés ACH" ont installé plusieurs dispositifs reproduisant les caractéristiques des revendications 1 et 2 de son brevet sur 4 bateaux : LE WINDSTAR pour lequel le dispositif a été fabriqué par une Société LEISYSTEM, LE WINDSONG, le WINDSPIRIT et le CLUB MED ;

Qu'elle produit comme moyens de preuves le procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 1986 par Me DEFORTESCU, huissier de justice au HAVRE, le numéro 36 des mois de décembre, janvier 1988 du magazine "l'année bateaux", le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 19 décembre 1989 par l'huissier de justice précédemment cité et le fascicule d'un brevet d'invention déposé le 14 janvier 1990 par la SNACH ;

Attendu que la SACH prétend être étrangère aux actes de contrefaçon, le procès-verbal du 10 octobre 1986 n'indiquant en aucune façon qu'elle a construit le WINDSTAR ;

Que la SNACH, réplique pour sa part que les croissants LEISYSTEM utilisés par elle puis ceux par elle fabriqués sont constitués de deux profilés annulaires, sans pente sur les demi parties, fixés au mât par des colliers eux-mêmes fixés à demeure ; que les galets de ses croissants sont à bords arrondis comme enseigné par le brevet GB A-921 723 ; plus généralement qu'aucune des revendications du Brevet PROENGIN n'est reproduite .

Attendu que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que la SACH ait participé de quelque manière que ce soit à la fabrication du dispositif prétendument contrefaisant ;

Que la Société PROENGIN sera déboutée de son action en contrefaçon à son encontre ;

Attendu qu'il ressort de ces opérations de la saisie-contrefaçon pratiquée le 19 décembre 1989 et du procès-verbal qui en a été dressé que, de l'aveu même du directeur de la construction navale de la SNACH, les navires WIND STAR, WIND SONG WINDSPIRIT sont équipés du même dispositif d'enrouleur de voile fabriquée dans un premier temps par la Société LEISYSTEM puis par la SNACH ;

Attendu qu'au vu des documents saisis notamment des plans et des photographies figurant au numéro 36 du magazine "l'année bateaux" "pour le WINDSONG) ou annexés au procès-verbal de constat du 10 octobre 1986 (pour le WINDSTAR), ces navires sont équipés de croissants pour le maintien du tube enrouleur de grand'voile ;

Que l'articulation de ces croissants sur le mât n'est pas niée ;

Attendu que ces croissants sont groupés par ensemble de deux, 3 galets cylindriques, dont la circonférence s'amenuise vers le bas comme un tonneau, séparant les deux croissants ;

Qu'en partie basse des croissants se trouvent un câble gainé formant boucle jusqu'au mât; que ce câble a pour fonction, non de soutenir les croissants, mais de guider la voile sur ceux-ci ; qu'il est dénommé par ses fabricants "guide d'entrée de la voile" ou "tube de guidage de la voile sur les croissants" ;

Attendu que ce guide d'entrée de voile rempli la même fonction que la pente du bord des croissants du PROENGINE en vue du même résultat. Que ces deux moyens sont équivalents ;

Attendu que le dispositif de maintien du tube enrouleur équipant les navires WINDSTAR, WINDSONG et WINDSPIRIT reproduit les moyens essentiels des revendications 1 et 2 du brevet PROENGINE et en constitue la contrefaçon ;

Attendu que le dispositif installé sur le navire CLUB MED, comprend, au vu du procès verbal de saisie-contrefaçon du 19 décembre 1989 des photographies ainsi que du plan 274 15 3/30 annexés à ce procès-verbal et de la demande "de brevet 90 01 740 dont il est l'application, des croissants groupés par ensemble de deux, destinés au maintien du tube enrouleur tout en permettant le déroulement et l'enroulement de la voile, et munis de galets cylindroconiques pour éviter l'usure de la voile ; que ces croissants

AUDIENCE DU  
20 DEC. 1990

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 1 SUITE

~~pour éviter l'usure de la voile ; que ces~~  
croissants sont articulés sur le mât ; qu'ils  
sont reliés entre eux au voisinage de leurs  
extrémités par deux câbles parallèles dits  
"câbles guide croissants" ;

Attendu que ces câbles ont pour  
fonction de guider la chute de la voile tout  
en assurant le pivotement de tous les crois-  
sants ;

Qu'ils remplissent en perfection-  
nant la même fonction en vue du même résultat  
que la pente du bord des croissants PROENGIN  
dont ils constituent l'équivalent ;

Attendu que le dispositif de main-  
tien du tube enrouleur équipant le navire CLUB  
MEDI reproduit l'invention protégée par les  
revendications 1 et 2 du brevet PROENGIN ;

Attendu que la SNACH en détenant,  
fabricant et en offrant en vente de tels dis-  
positifs a commis des actes de contrefaçon ;

#### SUR LA CONCURRENCE DELOYALE

Attendu que la Société PROENGIN  
expose qu'à la suite d'un appel d'offre du 14  
décembre 1984, les sociétés SACH et SNACH ont  
obtenu d'elle une note technique, un devis  
ainsi que deux plans sur les croissants pour  
maintenir le dispositif de réduction de grand'  
voile ;

Qu'elle prétend que ces sociétés  
ont commis une double faute de nature à enga-  
ger leur responsabilité civile en ne retour-  
nant pas ces documents et informations techni-  
ques confidentiels qui lui appartenaient, en u-  
tilisant et communiquant lesdits documents  
et informations ;

Attendu que la SACH déclare n'avoir  
pas formulé d'appel d'offre et être étrangère  
aux faits reprochés ;

Que la SNACH expose que suite à  
son appel d'offre relatifs à des enrouleurs de  
focs non concernés par le brevet 8314503, la

Société PROENGINE lui a librement adressé, un an après l'appel d'offre, une notice commerciale de vulgarisation et un devis sans intérêt pour elle ; que le devis est devenu sa propriété ; que la Société PROENGINE est mal fondée en sa demande ;

Attendu que suite à l'appel d'offre adressé le 14 décembre 1984 à la Société PROENGINE par la SNACH relatif à "l'étude et à la réalisation de 10 enrouleurs de focs destinés à équiper deux Wind cruizers", la Société PROENGINE a transmis à la SACH le 12 novembre 1985 une note technique n° 2077/B et un devis n° 3066/B ;

Attendu que la note technique mentionne sous la rubrique "III ENROULEUR DE GRAND'VOILE" l'enrouleur reprend le principe PROFURL grand'voile dont la fiabilité et la performance ont été prouvées. L'enrouleur comprend un tube mis en arrière du mât entraîné par un P 95 le cintrage du tube est limité de place en place par des croissants munis de galets pour éviter l'usure de la voile et dont la forme permet la sortie et la rentrée de la voile sans coincement ni pli" ;

Que toutefois il n'est pas certain que le plan PROFURL POIS E 130 se trouvant au dossier de la Société PROENGINE ait été communiqué et non restitué ;

Que la lettre et le bordereau d'envoi du 28 novembre 1985 adressés par la Société PROENGINE à la SACH font état de la seule communication d'un schéma de principe d'un enrouleur avec émerillon fixé sur le mât ;

Attendu qu'il ne saurait être valablement reproché à la SACH d'avoir été la destinataire des documents de la Société PROENGINE suite à l'appel d'offre de la SNACH et d'avoir transmis ces documents à son véritable destinataire la SNACH.

Qu'il ne saurait non plus être imputé à faute à la SNACH le fait d'avoir conservé une notice technique ne dévoilant que des généralités et le devis qu'elle avait réclamé ;

Attendu que la Société PROENGINE ne démontrant aucun acte distinct de la contrefaçon par la SNACH des revendications 1 et 2 de son brevet 83 14 503, sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale

AUDIENCE DU  
20 DEC. 1990

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 1 SUITE

SUR LES MESURES REPARATRICES

Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction, de confiscation et de publication dans les termes du dispositif ;

Attendu qu'en l'absence de tous éléments d'information sur le nombre de croissants fabriqués et vendus il convient de recourir à une mesure d'instruction pour déterminer l'importance du préjudice subi par la Société PROENGIN ;

Qu'il y a lieu d'ores et déjà de condamner la SOCIETE NOUVELLE ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE à payer à la Société PROENGIN une provision de 50 000 F étant précisé que le dispositif contrefait n'est pas le tube enrouleur de grand'voile mais le dispositif de maintien de celui-ci ;

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS A L'ENCONTRE  
DE LA SACH

Attendu que la Société PROENGIN se trouve mal fondée à venir reprocher à la SACH de n'avoir conclu à sa mise hors de cause que le 2 novembre 1989 alors qu'elle-même l'avait assignée à tort en invoquant ses droits sur un titre qui a été délivré le 14 avril 1989 soit près d'un an après l'introduction de son action en contrefaçon ;

Qu'elle sera déboutée de ce chef ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Attendu que la Société PROENGIN a pu valablement se méprendre sur l'identité exacte du contrefacteur. Que la SACH sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que la demande en nullité de brevet sera rejetée ;

Attendu que la SNACH n'a pas conclu à la nullité de la saisie-contrefaçon du 19 décembre 1989 ;

Qu'elle ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé la présence de l'avocat de la SNACH au côté de l'huissier de justice qui a procédé à cette saisie ;

Que les documents confidentiels saisis se sont avérés tous nécessaires à l'établissement de la preuve de la contrefaçon ;

Que la saisie n'a pas été abusivement pratiquée ni la procédure abusivement introduite ;

Attendu que la SNACH sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts et aux fins de publication à titre de dommages intérêts complémentaires ;

#### SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour la condamnation au paiement de la provision ;

Qu'il s'avère opportun de l'ordonner du chef des mesures d'interdiction et d'expertise ;

#### SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu'il apparaît équitable de condamner la SNACH à participer aux frais irrépétibles, que la Société PROENGIN a été contrainte d'exposer pour les besoins du procès et ce, à concurrence de 15 000 F ;

Attendu que la SNACH succombant verra sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile rejetée ;

Qu'aucun motif d'équité ne commande de faire droit à la demande de ce chef formulée par la SACH ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

AUDIENCE DU  
20 DEC. 1990

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 1 SUITE

Constata la validité du brevet  
83 14 503 dont la Société PROEGIN est titulaire.

Dit que le dispositif de maintien du tube enrouleur équipant les navires WINDSTAR, WINDSONG, WINDSPIRIT et CLUB MED I visés par la saisie contrefaçon du 19 décembre 1989, reproduit les caractéristiques des revendications 1 et 2 de ce brevet .

Dit qu'en détenant, fabriquant et en offrant en vente de tels dispositifs la SARL NOUVELLE ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE a commis des actes de contrefaçon.

En conséquence,

Interdit à la SARL NOUVELLE ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE de poursuivre de tels agissements sous astreinte de 10 000 F (DIX MILLE FRANCS) par infraction constatée passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.

Ordonne la remise des dispositifs contrefaisants à la Société PROEGIN par la SNACH aux fins de destruction en présence d'un huissier de justice.

Avant dire droit sur la réparation du préjudice,

Commet :

Monsieur Philippe GUILGUET  
14 avenue de Breteuil  
PARIS 7<sup>e</sup>

en qualité d'expert avec mission de recueillir tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par la Société PROEGIN du fait des actes de contrefaçon commis par la Société NOUVELLE ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE.

Dit que l'expert déposera son rapport au Greffe avant le 31 juillet 1991.

Dit que la Société PROEGIN devra consigner au Greffe (escalier P-3<sup>e</sup> étage) une somme de 15 000 F (QUINZE MILLE FRANCS) à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 15 février 1991 et dit qu'à défaut la mesure

page dix septième

d'expertise sera caduque et privée de tout effet.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de Madame BLUM juge, du 1er mars 1991 pour vérification de la consignation.

Condamne d'ores et déjà la SARL NOUVELLE ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE à payer à la Société PROENGIN la somme de 50 000 F (CINQUANTE MILLE FRANCS) à valoir sur le montant des dommages intérêts.

Autorise la Société PROENGIN à faire publier dans trois journaux ou revues de son choix le présent dispositif par extraits ou en entier aux frais de la SARL NOUVELLE ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE, le coût global de cette insertion ne pouvant excéder à sa charge la somme de 36 000 F (TRENTE SIX MILLE FRANCS) H.T.

Déboute la Société PROENGIN de l'intégralité de sa demande à l'encontre de la SA ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE et met celle-ci hors de cause.

Déboute la Société PROENGIN de sa demande en concurrence déloyale à l'encontre de la SARL NOUVELLE ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE.

Déboute la SA ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE et la SARL NOUVELLE ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE de leur demande reconventionnelle.

Ordonne l'exécution provisoire du chef des mesures d'interdiction et d'expertise seulement.

Condamne la SOCIETE NOUVELLE ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE à payer à la Société PROENGIN la somme de 15 000 F (QUINZE MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la Société PROENGIN aux dépens afférents à la mise en cause de la SA ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE.

Condamne la SARL NOUVELLE ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE au surplus des dépens.

Reconnaît à Me MOLLET-VIEVILLE et Me MARCELLIN, avocats, le bénéfice de l'article

AUDIENCE DU  
20 DEC. 1990

699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

FAIT ET JUGE A PARIS, le 20  
DECEMBRE 1990 - 3<sup>e</sup> CHAMBRE - 2<sup>e</sup> SECTION.  
LE GREFFIER LE PRESIDENT

N° 1 SUITE

1 ligne rayée nulle  
Approuvé : mot rayé nul  
renvoi en marge

10