

DIJON 8 AOUT 1991
LES IMPITOYABLES c. SZYBOWSKI
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1991.V.1

GUIDE DE LECTURE

- DESSIN ET MODELE : BREVETABILITE (OUI) **

I- LES FAITS

- 13 janvier 1984 : M.J.PASCOT, gérant de la SARL "LES IMPITOYABLES" dépose à titre de modèle des verres à dégustation.
- : M.SZYBOWSKI importe de Pologne et commercialise en France des verres à dégustation qui seraient la copie servile d'un modèle déposé.
- : LES IMPITOYABLES et PASCOT assignent SZYBOWSKI en contrefaçon de modèle.
- 11 janvier 1990 : Le Tribunal de commerce de Dijon fait droit à la demande.
- : SZYBOWSKI fait appel et demande reconventionnellement l'annulation des modèles pour contrariété à l'article 2 al.2 de la loi du 14 juillet 1909 (*).
- 8 août 1991 : La Cour d'appel de Dijon
. fait droit à la demande reconventionnelle en annulation
. infirme le jugement.

(*) Loi de 1909, art.2 al.2 : *"Si le même objet peut être considéré comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément à la loi du 5 juillet 1844".*

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (SZYBOWSKI)

prétend que le produit déposé comme modèle a un effet utilitaire inséparable de sa forme et ne peut pas, dès lors, être protégé par la loi du 14 juillet 1909 à titre de dessin et modèle.

b) Le défendeur en annulation (PASCOT-LES IMPITOYABLES)

prétend que le produit déposé comme modèle n'a pas d'effet utilitaire inséparable de sa forme et peut, dès lors, être protégé par la loi du 14 juillet 1909 à titre de dessin et modèle.

2°) Enoncé du problème

Le produit déposé comme modèle a-t-il un effet utilitaire inséparable de sa forme et peut-il, dès lors, être protégé par la loi du 14 juillet 1909 à titre de dessin et modèle ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

- "Attendu que l'application de ce texte requiert la réunion de trois conditions :

- . la nouveauté du modèle,
- . son caractère brevetable
- . l'existence d'un lien nécessaire entre la forme de la création et les éléments constitutifs de l'invention;

- Attendu que la **nouveauté** s'entend en particulier de toute combinaison originale d'éléments déjà connus et incorporés au domaine public".

- Attendu qu'est **brevetable** un objet dont la forme a été conçue en fonction de son utilité et non de son esthétique; que cette forme doit aussi être la traduction d'une activité inventive par rapport à l'état de la technique dans la matière considérée".

. "Attendu, s'agissant du verre 'Impitoyable n°1" objet du litige, que ses caractères spécifiques correspondent à la recherche délibérée de résultats bien précis; qu'il a été conçu spécialement pour la dégustation de vins rouges jeunes et de vins rosés; que la paroi anguleuse a pour but de ménager une importante surface d'oxydation et d'accélérer la circulation des arômes dont l'évaporation doit être ralentie par le buvant resserré; que la jambe courte permet un contact entre la main du dégustateur et la paraison pour obtenir un échauffement rapide de la température du vin...

Attendu qu'il apparaît ainsi qu'une recherche de conditions de dégustation aussi affinées et précises que possible a déterminé la conception et la réalisation de ce verre dont le caractère utilitaire affirmé l'emporte sur l'esthétique".

. "Que son originalité, dans l'état actuel de la technique de la dégustation, procède bien d'une activité inventive dont Monsieur Pascot est mal venu à restreindre la portée, pour contester le bien fondé de l'exception invoquée par les appelants, en affirmant dans ses conclusions qu'il n'est pas téméraire de penser que ce modèle aurait pu être conçu par d'autres techniciens de l'industrie du verre à la recherche d'une forme inhabituelle et originale, alors que toute la documentation publicitaire qu'il a versée aux débats tend à établir au contraire qu'il a lentement mis au point quatre verres de dégustation, qu'à partir de recherches historiques, il a par tâtonnements successifs élaboré avec patience et empirisme des formes de verre visant à une adéquation parfaite entre le contenant et le contenu, de sorte que le résultat obtenu constitue bien un progrès technique significatif dans le domaine considéré, attesté en particulier par des amateurs avertis et des sommeliers".

- "Attendu qu'il suit de là qu'existe bien un **rapport nécessaire de dépendance** entre la forme élaborée et les caractères spécifiques du verre litigieux, l'ensemble visant à une dégustation d'une qualité supérieure à celle obtenue par d'autres verres à dégustation".

"Attendu, en conclusion, que la nouveauté du produit, brevetable en raison de sa fonction utilitaire s'inscrivant dans un processus inventif et dont la forme est indissociable du résultat recherché, conduit à recevoir les appelants en leur exception, à dire que le verre "Impitoyable n°1" doit être protégé par la législation sur les brevets d'invention et non par celle sur les dessins et modèles et qu'était irrecevable, en conséquence, l'action de la société "Les Impitoyables" et de Monsieur Pascot que le premier juge a accueillie à tort; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions".

2°) *Commentaire de la solution*

.-. La solution doit être approuvée... avec une correction.

- **L'arrêt doit être approuvé** dans la mesure où il rappelle et applique la solution classique de la loi de 1909 : l'information qui relève de la loi des brevets ne peut bénéficier de la loi de 1909.

- **L'arrêt doit être corrigé** : Les développements de l'arrêt relatif à l'exigence d'activité inventive ne correspondent pas à la jurisprudence classique en la matière. C'est, en effet, la jonction des seuls caractères utilitaires et esthétiques qui amène la solution posée par l'article 2 al.2 de la loi de 1909. Limiter l'exclusion de la réservation par la loi de 1909 aux seules hypothèses où la forme serait inventive aurait un effet exactement inverse que celui que poursuit l'article en cause.

"Se pose, alors, le problème de savoir ce que ce dernier texte entend par objet susceptible d'"être considéré comme un dessin ou modèle nouveau ou comme une invention brevetable". Cette dernière expression fait problème. L'expression paraît exiger la réunion de toutes les conditions de brevetabilité mais l'interprétation irait manifestement à l'encontre du but poursuivi. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle parfaitement admis que l'application de l'article 2 al.2 de la loi de 1909 n'était subordonnée ni à la prise par le déposant ou un tiers du dessin ni, surtout, à la validité du brevet. Le caractère brevetable est moins requis que le caractère industriel qui en est l'un des composants, seulement. La jurisprudence la plus récente se soucie moins de la qualité d'"invention brevetable" que des "fonctions utiles" de la création considérée (v.par exemple Com.22 janvier 1972, D.1973.276 R.Plaisant... 29 mai 1980, Dossiers Brevets 1981.I.4 et 21 octobre 1980, PIBD 1981.285.III.210)" (JM.Mousseron, Traité des Brevets, t.I : L'obtention des brevets, Coll.CEIP n.XXX, Litec 1984, n.173, p.192 et 193; dans le même sens, M.A.Perot-Morel, Les difficultés d'application de l'article 2 al.2 de la loi du 14 juillet 1909, JCP 1966.I.2045 et L'application respective du régime de protection des dessins et modèles industriels et des inventions brevetables, RTD.com.1976.23).

L'objectif est, en effet, d'obtenir qu'une invention à la fois utilitaire et esthétique ne bénéficie pas d'une protection plus longue - par le dépôt de dessins et modèles - qu'une invention utilitaire qui n'aurait pas, également, d'aspect esthétique. On ne peut écarter cette protection plus longue au seul motif que l'invention utilitaire ne serait pas inventive.

La jurisprudence importante à la fin des années "70" avait fixé la règle et explique le peu de contentieux sur la question au cours des années 80. Sa rareté récente fait l'intérêt de la décision rendue par la Cour de Dijon.

.-. On rappellera, également, que la jurisprudence a étendu la solution aux hypothèses où la protection invoquée n'est point la protection par dessin et modèle mais la protection par la propriété littéraire et artistique : l'arrêt de principe paraît toujours être l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 janvier 1972, Bull.1972. n.27 rappelé à de nombreuses reprises et, notamment, par Com.29 mai 1980 (Dossiers Brevets 1981.I.6).

La solution a été rapidement évoquée par l'arrêt de la Cour de Dijon :

"Attendu que l'action étant irrecevable, est devenu sans objet l'examen de la contrefaçon et des antériorités respectivement invoquées; qu'il n'y a pas davantage lieu de rechercher si les intimés peuvent ou non se prévaloir de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique".

Cette incompatibilité peut être importante du point de vue de la réservation des logiciels dans la mesure où la brevetabilité éventuelle d'un programme peut faire obstacle à sa réservation par droit d'auteur. Le problème n'a pas encore été soulevé devant les tribunaux mais se présentera certainement, un jour.

N° REPERT JIRE GENERAL
852 / 90

arrêt n°

S/appeal d'une décision
en date du 11.1.1990

OBJET : concurrence
déloyale

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre - 1ère section

ARRET DU 8 AOUT 1991

PARTIES EN CAUSE

Epoux Wieslaw SZYBOWSKI

C/

SARL LES IMPITOYABLES
Jacques PASCOT
GLAS FACTORY TARNOW

1°- Monsieur Wieslaw-Paul SZYBOWSKI, né le 23 mai 1952 à BALIGROD (Pologne), de nationalité française, commerçant à l'enseigne "SYRENA-DUFFUSION", demeurant à MESSANGES 21220 GEVREY-CHAMBERTIN ;

2°- Madame Maria MACIAG épouse SZYBOWSKI, née le 8 septembre 1955 à PYSKOWICE (Pologne), de nationalité française, sans profession, demeurant même adresse ;

Appelants,
ayant la SCP AVRIL-HANSEN, pour avoué,
et Maître BOUCHARD, pour avocat ;

ET :

1°- SARL les IMPITOYABLES, ayant siège 107, rue de Paris à CHALON-sur-SAONE (71100) ;

2°- Monsieur Jacques PASCOT, demeurant 107, avenue de Paris à CHALON-sur-SAONE (71100) ;

Intimés,
ayant Maître GERBAY, pour avoué,
et Maître BROSSAUD, pour avocat ;

3°- GLAS FACTORY TARNOW, ayant son siège 120 Alja Plaskow- 33100 TARNOW (Pologne) ;

Intimée,
n'ayant pas constitué avoué ;

COMPOSITION DE LA COUR

Président : Monsieur COMBES, Premier Président,

Conseillers : Monsieur VEILLE,
Monsieur JACQUIN,

lors des débats et du délibéré.

Greffier : Madame BEGIN, greffier divisionnaire.

DEBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 1991.

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA COUR D'APPEL DE DIJON,
le jeudi 8 août 1991, par Monsieur COMBES, Premier Président, qui a signé
l'arrêt avec le Greffier.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL "Les Impitoyables" fabrique et commercialise sous la même dénomination des verres à dégustation soufflés à la bouche par des artisans verriers. Monsieur Pascot, gérant de la société, a fait enregistrer le dépôt de leurs modèles à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 13 janvier 1984 sous le numéro 842001.

Au motif que Monsieur et Madame Szybowski vendent à Messanges et à Dijon sous la dénomination "Verre Saint-Georges" des verres à dégustation fabriqués en Pologne qui seraient la copie servile du modèle déposé "Impitoyable n° 1", la société "Les Impitoyables" et Monsieur Pascot les ont assignés en contrefaçon de modèle devant le tribunal de commerce de Dijon.

Le tribunal a accueilli leur action et, par jugement du 11 janvier 1990, a interdit aux défendeurs et au fabricant d'importer, de détenir et d'offrir à la vente les verres à dégustation "Saint-Georges" sous astreinte de 300 frs par infraction constatée. Il a prononcé la nullité du dépôt relatif à ce modèle, ordonné la confiscation du stock de ces verres et la publication du jugement, prescrit une expertise pour déterminer le préjudice commercial subi et condamné les défendeurs au paiement d'une somme de 6.000 frs pour frais de justice non taxables.

Monsieur et Madame Szybowski ont frappé d'appel cette décision. Ils soutiennent pour l'essentiel qu'est irrecevable l'action, dès lors que sont applicables à la cause les dispositions de la loi n° 68-1 du 2 Janvier 1968 sur les brevets d'invention et non celles invoquées de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles. Ils concluent, à titre reconventionnel, à l'annulation du dépôt du 13 Janvier 1984 en raison de l'absence de recherche esthétique dans la forme du modèle protégé, laquelle est indissociable selon eux de l'effet recherché. Ils prétendent aussi que ce modèle ne présente pas un caractère d'originalité car il est commercialisé depuis 1976 et 1979 en Pologne et au Canada. Ils estiment que les intimés ne peuvent se prévaloir davantage de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Ils contestent la réalité de la contrefaçon qui leur est reprochée et que dément, selon eux, l'analyse des ressemblances prétendues et des différences entre les deux modèles. Ils affirment n'avoir jamais cherché à établir une confusion entre ces modèles. Ils demandent, en conséquence, la réformation du jugement, l'annulation du dépôt du modèle litigieux, la publication de l'arrêt et la condamnation des intimés au paiement d'une somme de 100.000 frs à titre de dommages-intérêts et d'une autre de 15.000 frs pour frais irrépétibles.

Reprenant à leur compte l'argumentation du premier juge, dans des conclusions auxquelles est annexée une consultation d'un professeur d'Université, la société "Les Impitoyables" et Monsieur Pascot sollicitent la confirmation du jugement attaqué et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 10.000 frs à titre de dommages-intérêts et d'une autre de même montant en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé au jugement critiqué et aux écritures prises par les parties devant la Cour.

MOTIFS DE LA DECISION

sur l'exception tirée de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 14 juillet 1909

Attendu que se prévalant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1909, suivant lesquelles lorsque l'objet peut être considéré à la fois comme un modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément à la loi n° 68-1 du 2 Janvier 1968 sur les brevets d'invention, les appelants soutiennent qu'en raison des spécificités techniques du verre à dégustation "l'Impitoyable n° 1" et de l'absence de recherche esthétique dans la forme qui est en l'espèce indissociable du résultat recherché, l'action dirigée contre eux est irrecevable et mal fondée ;

Attendu que l'application de ce texte requiert la réunion de trois conditions : la nouveauté du modèle, son caractère brevetable et l'existence d'un lien nécessaire entre la forme de la création et les éléments constitutifs de l'invention ;

Attendu que la nouveauté s'entend en particulier de toute combinaison originale d'éléments déjà connus et incorporés au domaine public ;

Attendu qu'est brevetable un objet dont la forme a été conçue en fonction de son utilité et non de son esthétique ; que cette forme doit aussi être la traduction d'une activité inventive par rapport à l'état de la technique dans la matière considérée ;

Attendu que seule l'entière adéquation du produit au résultat recherché le rend indissociable de son invention ;

Attendu que la preuve de la réunion de ces différents éléments incombe à celui qui invoque l'exception ;

Attendu que par sa hauteur, le raccourcissement de sa jambe, l'évasement important de la paraison à la base et l'étroitesse du buvant, le verre "Impitoyable n° 1" a une configuration particulière (voir la photographie annexée au présent arrêt) qui le distingue des verres à dégustation dont les formes "ballon" ou "tulipe" sont les plus classiques ; que la principale originalité est constituée par ses parois anguleuses ; que la nouveauté de cette forme est affirmée par le déposant lui-même dans le document remis à l'I.N.P.I. ; que même si la légende explicative contenue dans la déclaration de dépôt n'est que facultative, aux termes de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1909, la formule "édition nouvelle de verres à déguster....." n'en traduit pas moins la volonté du déposant de faire reconnaître et protéger la spécificité inhabituelle de ce verre ;

Attendu que selon les documents publicitaires, rédigés par le concepteur et fabricant, la forme originale des quatre modèles déposés a été étudiée "pour amener le maximum de perceptions aromatiques", chaque verre étant adapté à une gamme de vins bien définie pour en faire ressortir les principales qualités ;

Attendu, s'agissant du verre "Impitoyable n° 1" objet du litige, que ses caractères spécifiques correspondent à la recherche délibérée de résultats bien précis ; qu'il a été conçu spécialement pour la dégustation de vins rouges jeunes et de vins rosés ; que la paroi anguleuse a pour but de ménager une importante surface d'oxydation et d'accélérer la circulation des arômes dont l'évaporation doit être ralentie par le buvant resserré ; que la jambe courte permet un contact entre la main du dégustateur et la paraison pour obtenir un échauffement rapide de la température du vin ;

Attendu que n'est pas innocente, à cet égard, l'appellation "Impitoyable" ; que le document publicitaire concernant ce verre indique, en effet, qu'après avoir remué vivement le verre pour aérer et "heurter" le vin afin que soient exacerbées ses propriétés, le dégustateur doit pouvoir en déceler les qualités, débusquer les défauts et rendre ainsi un verdict "impitoyable" ; que les qualités techniques de ce verre ont été affirmées par plusieurs professionnels dont certains le considèrent comme un instrument de travail ;

Attendu qu'il apparaît ainsi qu'une recherche de conditions de dégustation aussi affinées et précises que possible a déterminé la conception et la réalisation de ce verre dont le caractère utilitaire affirmé l'emporte sur l'esthétique ; que son originalité, dans l'état actuel de la technique de la dégustation, procède bien d'une activité inventive dont Monsieur Pascot est mal venu à restreindre la portée, pour contester le bien fondé de l'exception invoquée par les appelants, en affirmant dans ses conclusions qu'il n'est pas téméraire de penser que ce modèle aurait pu être conçu par d'autres techniciens de l'industrie du verre à la recherche d'une forme inhabituelle et originale, alors que toute la documentation publicitaire qu'il a versée aux débats tend à établir au contraire qu'il a lentement mis au point quatre verres de dégustation, qu'à partir de recherches historiques, il a par tâtonnements successifs élaboré avec patience et empirisme des formes de verre visant à une adéquation parfaite entre le contenant et le contenu, de sorte que le résultat obtenu constitue bien un progrès technique significatif dans le domaine considéré, attesté en particulier par des amateurs avertis et des sommeliers ;

Attendu qu'il suit de là qu'existe bien un rapport nécessaire de dépendance entre la forme élaborée et les caractères spécifiques du verre litigieux, l'ensemble visant à une dégustation d'une qualité supérieure à celle obtenue par d'autres verres à dégustation ;

Attendu que s'il est vrai que la dégustation de vins par le moyen bien connu du tastevin bourguignon était antérieure au dépôt des verres "Impitoyable" et s'il est possible de parvenir à la découverte de parfums et saveurs par l'utilisation de verres d'une forme plus traditionnelle, Monsieur Pascot et sa société ne peuvent soutenir avec raison pour se défendre sur l'exception qui leur est opposée que l'utilisation de ces verres aboutirait au même résultat, dès lors que suivant "le banc test comparatif de verres à dégustation" organisé par leurs soins et auquel ont participé des sommeliers, des journalistes spécialisés et des vignerons, l'examen olfactif "à l'aveugle" de vins rouges jeunes a révélé la supériorité technique de l'"Impitoyable n° 1" sur les quatre autres verres concurrents ;

Attendu, en conclusion, que la nouveauté du produit, brevetable en raison de sa fonction utilitaire s'inscrivant dans un processus inventif et dont la forme est indissociable du résultat recherché, conduit à recevoir les appelants en leur exception, à dire que le verre "Impitoyable n° 1" doit être protégé par la législation sur les brevets d'invention et non par celle sur les dessins et modèles et qu'était irrecevable, en conséquence, l'action de la société "les Impitoyables" et de Monsieur Pascot que le premier juge a accueillie à tort ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

sur les demandes reconventionnelles

Attendu que l'action étant irrecevable, est devenu sans objet l'examen de la contrefaçon et des antériorités respectivement invoquées ; qu'il n'y a pas davantage lieu de rechercher si les intimés peuvent ou non se prévaloir de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;

Attendu qu'est fondée la demande de nullité du dépôt du modèle formée à titre reconventionnel par les appelants, qui est la conséquence nécessaire de l'irrecevabilité reconnue de l'action dirigée contre eux ; qu'il convient de relever, toutefois, qu'à défaut de disposition légale en ce sens, la nullité prononcée n'a qu'un effet relatif, limité aux parties au procès (cf. Com. 23/06/1987. B. civ. 1987. 4° partie p. 118) ;

Attendu que pour ce motif doit être rejetée la demande de communication du présent arrêt à l'I.N.P.I. ;

Attendu qu'il n'est pas plus opportun d'ordonner sa publication dans trois journaux professionnels ; qu'il n'est pas justifié, en effet, que le jugement réformé, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, ait fait l'objet des publications qu'il avait prescrites ;

Attendu que n'est pas établie à l'encontre des intimés l'existence d'une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts ; qu'ils ont pu se méprendre de bonne foi sur la nature de la protection dont pouvait bénéficier leur création, les appréciations divergentes du tribunal de commerce et de la cour sur ce point témoignant de la difficulté juridique du problème posé ;

Attendu, toutefois, qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge des appelants l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel ; que la société "Les Impitoyables" et Monsieur Pascot leur devront paiement de la somme de 12.000 frs pour frais de justice non taxables ;

DECISION

PAR CES MOTIFS.
LA COUR,

Dit irrecevable l'action en contrefaçon de modèle intentée par la société "Les Impitoyables" et Monsieur Pascot contre Monsieur et Madame Szybowski ;

Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et annule les mesures qu'il contient ;

Statuant sur les demandes reconventionnelles,

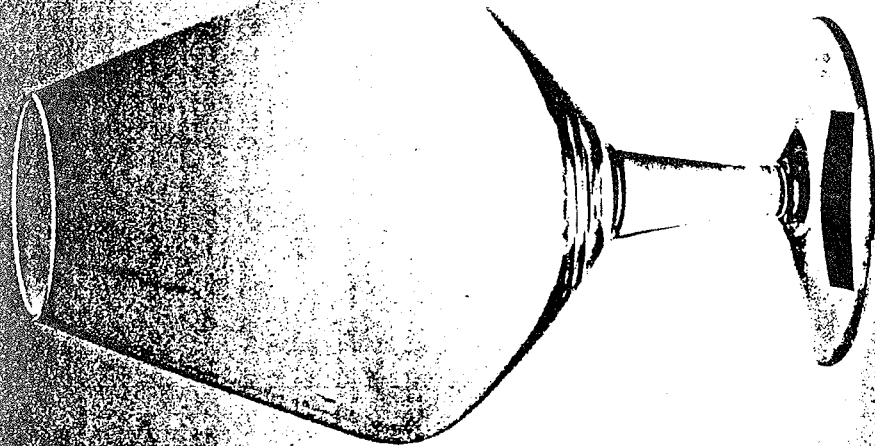
Prononce la nullité du modèle déposé à l'Institution Nationale de la Propriété Industrielle le 13 janvier 1984, sous le numéro 842001 ;

Dit que la société "Les Impitoyables" et Monsieur Pascot devront paiement à Monsieur et à Madame Szybowski de la somme de 12.000 frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

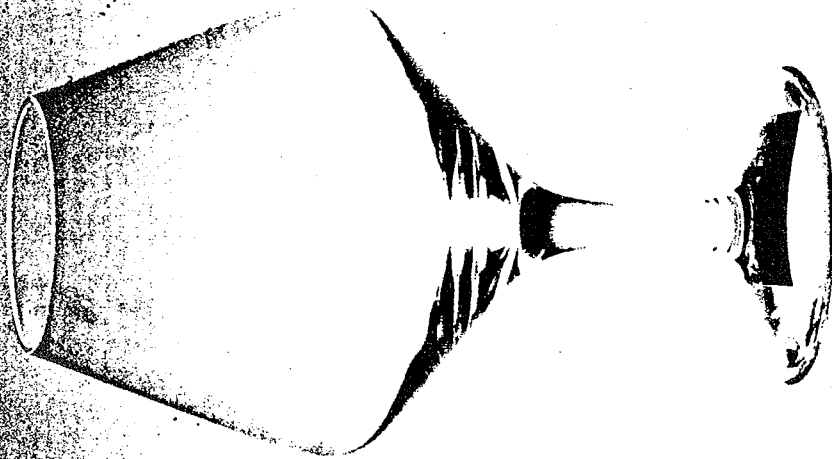
Rejette toute autre demande ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge des intimés qui succombent en leurs prétentions et autorise la SCP Avril-Hanssen, avoué, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

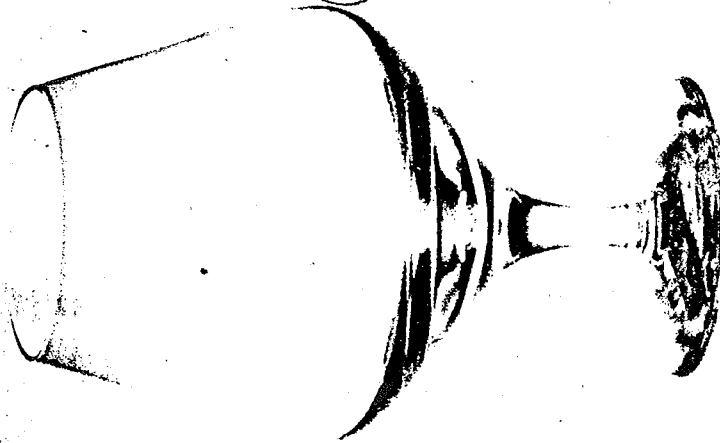
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'g' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.



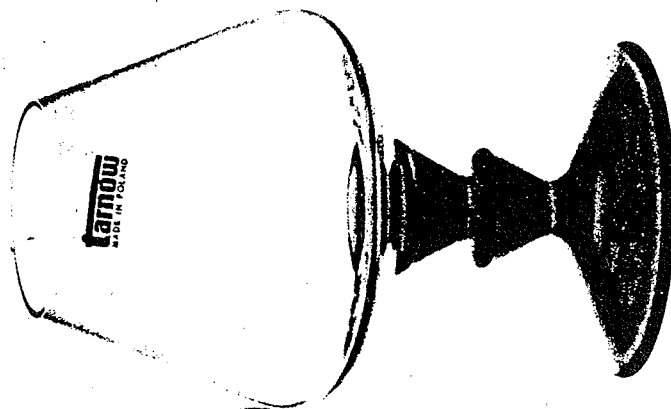
↑ "Imperial" glass



↑ "Saint-Georges"



↑ verre fabriqué au Canada



↑ verre fabriqué en Pologne