

**R.G : 11/06334**

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 08 septembre 2011

3ème chambre

RG : 07/00421

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
**COUR D'APPEL DE LYON**  
**1ère chambre civile A**  
**ARRET DU 12 Septembre 2013**

**APPELANTE :**

**SAS Y**

**INTIMEE :**

**SAS Z**

\* \* \* \* \*

Date de clôture de l'instruction : **23 Octobre 2012**

Date des plaidoiries tenues **en audience publique : 23 Mai 2013**

Date de mise à disposition : **12 Septembre 2013**

## **Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :**

- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt **Contradictoire** rendu **publiquement** par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

\* \* \* \*

## **EXPOSÉ DU LITIGE**

Les sociétés Z et X sont copropriétaires du brevet français n° 2\*\*\* couvrant un dispositif mobile d'enroulement de couverture de sécurité pour piscine, délivré le x/x/2007, sur demande enregistrée sous le n° 05\*\* et publiée le x/x/2006.

La société Z a agi en contrefaçon de diverses revendications de ce brevet à l'encontre de la société Y, en lui faisant grief d'avoir exposé et exploité un dispositif M., d'une part, et des dispositifs EP 3 et 4, d'autre part.

La société Y ayant notamment demandé la nullité de ce brevet, le jugement frappé d'appel statue en ces termes :

- déclare valable la saisie-contrefaçon réalisée le 22 avril 2010 à la demande de la société Z,
- déboute la société Y de sa demande de nullité du brevet n° 05\*\* déposé le x/x/2005 par la société Z et la société X,
- dit que la société Y a commis des actes de contrefaçon du dit brevet,
- fait interdiction à la société Y de fabriquer, d'offrir à la vente, de vendre, d'utiliser, d'importer ou de détenir des appareils reproduisant les caractéristiques de la demande de brevet français n° 05 \*\* sous astreinte de mille cinq cents euros (1 500 euros) par infraction constatée, ainsi que de proposer à la vente le dispositif contrefaisant, dans ses catalogues et sur tous supports commerciaux,
- condamne la société Y à payer à la société Z la somme de 150'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, ordonne la publication de la présente décision par extraits dans les journaux et périodiques 'P' et 'TP', aux frais de la société Y, dans les limites de 3 000 euros HT par insertion,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne la société Y à payer à la société Z la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Y aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des deux saisies-contrefaçon en date du 17 novembre 2006 et du 22 avril 2010, dont distraction.

\*

La société Y a relevé appel ; deux instances ont été ouvertes (n°11/06334 et 11/06444).

Par arrêt avant dire droit, la Cour a joint ces instances, invité la société Y à préciser l'objet de l'appel enregistré sous le n° 11/06334 et enjoint aux parties de présenter leurs observations sur l'absence aux débats de la société X, quant à la recevabilité de l'action en nullité de brevet ou à sa mise en cause.

\*

La société Y soutient que les revendications fondant la demande sont nulles pour défaut de nouveauté, et d'activité inventive, notamment au regard de l'antériorité W., qui apportait déjà la même solution technique au même problème technique.

Elle fait encore valoir que le dispositif incriminé ne contrefait pas ces revendications et qu'en toute hypothèse, il n'est pas de préjudice, les appareils en cause étant demeurés à l'état de prototypes.

En réponse à l'arrêt avant dire droit, elle considère que la société Z a mandat d'agir pour la société X et la représente ; au besoin, elle abandonne ses demandes reconventionnelles en nullité du brevet, mais demande de dire que les revendications en cause ne lui sont pas opposables.

Au visa des articles 1984 et suivants du code civil et des articles L. 615-4, L. 614-15, L.611-11, L. 611-4, L. 613-25 a), L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, elle conclut :

- dire son appel recevable et bien fondé,
- dire que la société X est représentée à l'instance par la société Z, du fait du mandat *ad agendum* consenti à l'article 7 du contrat de copropriété du 4 novembre 2005,
- dire en conséquence recevable la demande reconventionnelle de la société Y en nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 du brevet FR 2 \*\*,
- subsidiairement, dire que la société Y est bien fondée à opposer la nullité de ces revendications, sans pour autant en prononcer la nullité et débouter en conséquence la société Z de ses demandes fondées sur ces revendications,
- en tout état de cause,
- dire que les appareils EP 3 et EP 4 ne reproduisent pas ces revendications,
- débouter la société Z de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Z à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

\*

La société Z expose, au contraire, que les revendications en débats ne reproduisent pas les enseignements du brevet W., ni en leur moyens, ni dans leurs fonctions, qu'elles sont nouvelles et inventives en ce qu'elles remédient aux difficultés d'enroulement résultant de l'art antérieur, et qu'elle sont contrefaites par les dispositifs incriminés.

Elle soutient que ces produits ont effectivement été commercialisés et que, après la première saisie-contrefaçon, portant sur le produit M, la société Y a continué à le mettre sur le marché, en lui donnant un autre nom et en modifiant légèrement son design (EP 3, puis 4).

S'agissant des questions posées avant dire droit, elle considère que la société X n'est ni présente ni représentée et s'en remet à la décision de la Cour quant la recevabilité des actions adverses en nullité et inopposabilité des revendications du brevet.

Le dispositif de ses conclusions est ainsi conçu :

Vu notamment les articles L. 611-10, L. 611-11-1, L. 611-11-14, L. 611-13-25, L. 613-3 et L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, les articles 700 et 812 du code de procédure civile et le décret du 9 octobre 2009,

- confirmer le jugement,
- y ajoutant,
- condamner la société Y à lui payer, à titre de réparation de l'entier préjudice qui lui est causé par la contrefaçon de brevet une somme complémentaire de 308 040 euros,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, dans "P", "TP" et sur le site internet EPN, aux frais de la société Y,
- condamner cette dernière à lui payer une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

\* \*

### **MOTIFS DE LA DÉCISION**

' Le contrat de copropriété du brevet stipule que 'les parties conviennent que la société Z aura mandat irrévocable de décider d'intenter toute action en contrefaçon qu'elle jugera nécessaire et sera chargée de la conduite de ces actions à ses frais, risques et périls ; en ce cas, les éventuels bénéfices obtenus seront acquis au copropriétaire ayant intenté l'action'.

Aucun mandat d'agir en justice au nom et pour le compte de la société X afin de défendre à une action en nullité du brevet ne ressort expressément de cette clause, seule citée dans les conclusions d'appel au soutien de cette thèse.

Il n'est pas rare qu'une discussion portant sur la validité du brevet s'ouvre dans le cadre de 'toute action en contrefaçon' et conduise à une action reconventionnelle en nullité, alors même qu'il s'agit là d'abord d'un moyen de défense.

Mais cette considération générale ne peut suffire à étendre le champ du mandat, qui est clair, précis et limité, en permettant de présumer qu'il porte sur toute demande ou défense formée à l'occasion d'une action en contrefaçon, y compris l'action reconventionnelle en nullité de brevet.

Dans ces conditions, la société X, qui n'a pas été mise en cause en l'instance, n'y est donc ni présente, ni représentée.

Or, l'annulation de tout ou partie des revendications contestées aurait effet absolu, y compris à son égard, et impliquerait la perte du droit qu'elle tient du brevet.

Une telle décision ne peut être envisagée, alors que la société X n'a pas été entendue ni n'a été mise en mesure de l'être.

L'action en nullité du brevet ou de certaines de ses revendications est irrecevable.

' Les revendications contestées pourraient être déclarées inopposables à la société Y dans la mesure où il existerait une circonstance qui lui serait personnelle et propre à justifier que la protection attachée au brevet, publié, valable et opposable à tout autre, puisse être écartée en ce qui la concerne.

Or, aucune circonstance de cette nature n'est exposée et, dans la mesure où les moyens d'inopposabilité sont exclusivement pris de l'absence de nouveauté et d'inventivité, cette demande est dépourvue de fondement.

' La revendication 1 du brevet couvre un :

'Dispositif mobile d'enroulement motorisé d'une couverture de sécurité pour bassin de type piscine, couverture du type de celle constituée par au moins une bâche souple rigidifiée et/ou maintenue par des tubes transversaux dont les extrémités viennent s'appuyer sur chaque côté du bassin,

CARACTÉRISÉE EN CE QU'il est constitué par une structure sensiblement allongée comportant :

- à une première extrémité un moyen d'entraînement en rotation venant coopérer ponctuellement avec l'extrémité d'un tube transversal à des fins d'enroulement ou de déroulement de ladite couverture et,

- au niveau de sa deuxième extrémité, un point d'appui sur la surface sur laquelle circule le dit dispositif pour former un bras de levier s'opposant à l'effort de mise en mouvement en rotation exercé sur la structure au fur et à mesure que s'enroule ou se déroule la couverture et se déplace le dispositif'.

La description indique que ce dispositif 'vise à réduire la pénibilité de l'opération d'enroulement' et souligne notamment 'qu'une caractéristique particulièrement avantageuse de l'invention' tient à ce que 'la première extrémité s'écarte de la surface sur laquelle elle est initialement en contact, au fur et à mesure que l'épaisseur de l'enroulement augmente'

' Il est manifeste, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'appareil M. reprend les enseignements de cette revendication, selon les motifs du jugement attaqué, adoptés sur ce point, dont il résulte que le dispositif prend appui sur la surface de circulation, pour former un bras de levier s'opposant à l'effort de mise en rotation exercé sur la structure au fur et à mesure que la couverture s'enroule et qu'à l'issue de l'enroulement, il a pivoté sur ses roues arrière.

' Les appareils EP 3 et EP 4 ont des principes de fonctionnement communs, décrits dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 avril 2010 : un plateau monté sur roulettes portant un

bras articulé au plateau à l'une de ses extrémités.

Ce bras se relève au fur et à mesure de l'enroulement.

Il constitue la 'structure sensiblement allongée' couverte par le brevet et porte bien, à une extrémité 'un moyen d'entraînement en rotation venant coopérer avec l'extrémité d'un tube' et, à sa seconde, 'un point d'appui sur la surface sur laquelle circule le dit dispositif pour former un bras de levier s'opposant à l'effort de mise en mouvement en rotation'.

Le fait que ce bras repose sur un plateau, lui-même en contact avec la surface de circulation est un détail de réalisation, sans incidence sur la reproduction de la revendication, puisqu'il n'apporte aucune dérogation aux principes régissant le rôle et le fonctionnement de la 'structure sensiblement allongée'.

La revendication 1 est contrefaite.

' La revendication 2 est : 'dispositif selon la revendication 1, CARACTÉRISÉ par le fait que la première extrémité s'écarte de la surface sur laquelle elle est initialement en contact au fur et à mesure que l'épaisseur de l'enroulement augmente, la deuxième extrémité restant seule en contact avec ladite surface'.

Lors de l'opération d'enroulement, l'une des extrémités du bras s'écarte effectivement de la surface, le second demeurant à son contact, *via* le plateau sur lequel il est articulé.

La revendication 3 est : 'dispositif selon la revendication 1, CARACTÉRISÉ PAR LE FAIT QUE le moyen d'entraînement en rotation est agencé pour coopérer avec l'extrémité d'un tube transversal de part et d'autre de l'axe longitudinal de la structure allongée.

La disposition des produits EP est la même.

La revendication 4 enseigne : 'dispositif selon le revendication 1, CARACTÉRISÉ PAR LE FAIT que ladite deuxième extrémité comprend un moyen de roulement'.

Ce moyen de roulement est ici disposé sur le plateau et non sur le bras mais, au plan technique, la variante ne diffère en rien du dispositif exposé, puisque le moyen de roulement est bien en relation avec cette seconde extrémité.

La revendication 5 : 'dispositif selon le revendication 1, CARACTÉRISÉ PAR LE FAIT que ladite deuxième extrémité comprend une poignée de préhension'.

L'existence de cette poignée a été constatée dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon.

La revendication 6 : 'dispositif selon la revendication 1, CARACTÉRISÉ PAR LE FAIT QU'il est constitué par une plate-forme horizontale sur laquelle sont agencés les différents sous-ensembles nécessaires au fonctionnement du moyen d'entraînement, à savoir une batterie, un moteur, un réducteur'.

Le procès-verbal précité note que 'sur ce plateau articulé est installé sur une platine découpée un moteur électrique avec réducteur'.

La revendication 7 : 'dispositif selon les revendications 1 et 6, CARACTÉRISÉ PAR LE FAIT QUE ladite plate-forme s'associe à une coque/couvercle assurant la fonction d'enceinte de protection autour des différents sous-ensembles'.

Les produits sont effectivement munis d'un tel capot, visible notamment sur les clichés réalisés par l'huissier.

La revendication 8 : 'dispositif selon la revendication 6, CARACTÉRISÉ PAR LE FAIT QUE ladite plate-forme comprend des moyens de roulement au niveau de son extrémité servant de point d'appui avec le sol'.

Là encore, la présence de ces roulettes ressort du procès-verbal.

Et, enfin, la revendication 10 est : 'dispositif selon la revendication 6, CARACTÉRISÉ PAR LE FAIT QUE ladite plate-forme comprend un moyen de roulement au niveau de la première extrémité lui permettant de s'appuyer sur le sol'.

L'huissier a constaté que des éléments roulants étaient agencés à proximité avant et arrière de la plate-forme inférieure.

Toutes ces revendications sont donc reprises dans les dispositifs EP 3 et EP 4.

L'action en contrefaçon de l'ensemble des revendications, principale et dépendantes par les divers appareils considérés est fondée.

'Après avoir relevé que, selon les documents annexés au procès-verbal du 22 avril 2010, la société Y a réalisé depuis 2007 un chiffre d'affaires net HT de 924 588 euros, le jugement entrepris retient que, dans la mesure où les appareils EP présentent des améliorations qui tendent à considérer que la société Z n'aurait pas nécessairement réalisé la totalité de ces ventes, il convient de borner la condamnation indemnitaire à 150 000 euros.

Mais ce perfectionnement, à le supposer réel, est une contrefaçon et ne permet pas d'écarter une partie des ventes de l'appréciation de la masse contrefaisante.

Par ailleurs :

- l'expert comptable de la société Z atteste que les éléments de la comptabilité générale et les tableaux de gestion de cette dernière font état d'un taux de marge industrielle moyen de 49,54 %,

- le commissaire aux comptes confirme ce chiffre et précise qu'il est le reflet du taux de marge brute pour chacun des exercices et de la pondération par la quantité observée sur chaque exercice par rapport au total des unités vendues sur la période.

Contrairement à ce que soutient la société Y, , les éléments pris en compte pour parvenir à ce taux sont donc précis, et d'ailleurs pertinents ; le fait que, depuis un certain temps, la société Z fasse fabriquer ses produits en sous-traitance est indifférent, puisqu'il existe bien un taux de marge 'industrielle', c'est-à-dire résultant du processus de fabrication et de vente, tel qu'attesté par les professionnels du chiffre, dont les observations ne sont donc pas utilement contestées.

S'il est donc exact que le prototype M., dont rien ne permet de retenir qu'il a été commercialisé sous sa forme initiale mais dont il est seulement établi qu'il a été exposé dans un salon professionnel, n'a pas produit de dommage industriel, la commercialisation des appareils EP a, elle, causé une perte dont la réalité et le quantum sont pleinement attestés.

Dans ces conditions, le 'préjudice réellement subi et prouvé', selon l'expression de la société Y est bien de 458 040 euros et le débat portant sur les effets de la loi du 27 octobre 2007 est sans portée.

Conformément aux termes de la demande de la société Z, il convient d'ajouter au jugement en condamnant la société Y à lui payer la différence entre ce montant et celui retenu en première instance.

Les mesures de publication ordonnées en première instance sont adéquates ; il n'y a pas lieu, même en tenant compte de l'aggravation de la condamnation pécuniaire résultant du présent arrêt, d'en modifier la teneur ou d'en ordonner de nouvelles.

Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

**PAR CES MOTIFS :**

**La Cour,**

- Dit irrecevable la demande tendant à la nullité du brevet français n° 2\*\*, comme de certaines de ses revendications,
- Déboute la société Y France de sa demande tendant à l'inopposabilité des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 du brevet FR 2 \*\*
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, condamne la société Y France à payer à la société Z la somme de 308 040 euros,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y à payer à la société Z une somme de 20 000 euros au titre de l'instance d'appel,
- Condamne la société Y France aux dépens d'appel, qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

**LE GREFFIER LE PRESIDENT**

**Joëlle POITOUX Michel GAGET**