

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**



3ème chambre 3ème  
section

**JUGEMENT**  
**rendu le 27 Mai 2016**

N° RG : 14/14797

N° MINUTE : 5

Assignation du :  
22 Février 2012

**DEMANDEUR**

**Monsieur Serge TACHNOFF**  
211 avenue dausmenil  
75012 PARIS

représenté par Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat au barreau  
de PARIS, vestiaire #D2033

**DÉFENDERESSE**

**Société HBF**  
719 rue Albert Camus - ZI du Midi  
31190 AUTERIVE

représentée par Maître Catherine GUEROT de la SCP SIMON  
GUEROT-JOLLY, avocats au barreau de TOULOUSE,, Me Laurent  
PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #L0036

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Arnaud DESGRANGES, Vice-Président  
Carine GILLET, Vice-Président  
Florence BUTIN, Vice-Président

assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

**DEBATS**

A l'audience du 29 Mars 2016  
tenue en audience publique

Expéditions  
exécutoires  
délivrées le :

30/05/2016



## JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe  
Contradictoire  
en premier ressort

---

## EXPOSE DU LITIGE

Serge TACHNOFF, qui exerce l'activité de consultant en informatique, est titulaire du brevet européen n°EP2140524 déposé le 3 mars 2008 sous priorité du brevet français FR0701862 déposé 15 mars 2007.

Ce brevet, délivré le 15 septembre 2010 et désignant notamment la France, est intitulé « *ensemble de connexion électrique ergonomique à haut niveau de sécurité* ». Il concerne concerne selon sa description « *plus particulièrement, mais non exclusivement, un ensemble mâle/femelle de faible épaisseur dans lequel la prise mâle de petite dimension, est destinée à la connexion sur le réseau électrique domestique, d'appareils de faible puissance dont l'isolation ne nécessite pas une prise de terre* » [0002].

Le titre est maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités.

Dans le cadre de contacts noués avec les distributeurs LEROY MERLIN et CASTORAMA susceptibles de commercialiser son invention, Serge TACHNOFF a rencontré le directeur marketing de la société HBF et les parties ont discuté en mars puis juin 2009 des modalités d'un partenariat qui n'a pas abouti.

Découvrant que la société HBF SAS faisait fabriquer des prises électriques intitulées « *fiche extra-plate* » 6 ou 16 ampères respectivement référencées 199402 et 199462 reproduisant selon lui les revendications principales de son brevet français et que ces articles étaient commercialisés par la société CASTORAMA sous les marques DIALL et ZENITECH, Serge TACHNOFF a fait adresser à chacune de ces deux sociétés une lettre de mise en demeure datée du 26 mai 2011 à laquelle le 8 juin 2011, la société HBF a répondu en contestant toute atteinte au titre invoqué au motif que celui-ci protégeait une « *fiche papillon* » très différente de la « *fiche à anneau ultraplate* » qu'elle commercialisait. Sur requête présentée le 20 décembre 2011, Serge TACHNOFF a obtenu le 6 janvier 2012 l'autorisation de faire procéder à des actes de saisie-contrefaçon dans le magasin exploité à POITIERS sous l'enseigne CASTORAMA.

Ces opérations ont eu lieu le 26 janvier 2012 et ont conduit à la saisie réelle des produits suivants:

- deux fiches extraplates 6A métallisées (REF 199403) de marque ZENITECH
- deux fiches extraplates 16A (REF 199461) de marque ZENITECH
- deux fiches extraplates 6A avec rallonge (REF 191251) de marque ZENITECH
- deux fiches extraplates 16A blanche avec rallonge (REF 586903) de marque DIALL.



Le 6 février 2012, l'huissier instrumentaire s'est vu adresser une série de documents comptables -historiques de mouvements de stock, bons de commandes, factures d'achats- pour les références 199403, 199461, 191251, 586903 (précitées), 586987 et 586984.

C'est dans ces conditions que Serge TACHNOFF a suivant acte délivré le 22 février 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société HBF en contrefaçon des revendications 1 à 7 et 15 de la partie française de son brevet EP 2140524.

Le juge de la mise en état ayant par ordonnance du 6 septembre 2013 prononcé la nullité de l'assignation, le demandeur a interjeté appel de cette décision qui a été infirmée par arrêt du 27 juin 2014, et l'affaire a été rétablie sous le numéro 14/14797.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2015, Serge TECHNOFF présente les demandes suivantes:

Vu les articles L611-11 et L615-1 du code de la propriété intellectuelle,  
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

DIRE ET JUGER que la société HBF a contrefait le brevet dont il est propriétaire et titulaire et notamment les revendications 1,2,3,4,5,6,7 et 15 de ce brevet,

ORDONNER le rappel et la destruction de tous les produits contrefaisants aux frais de la société HBF,

INTERDIRE à la société HBF tout nouvel acte de contrefaçon du brevet de Serge TACHNOFF sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

ORDONNER la publication du jugement dans deux journaux au choix de Serge TACHNOFF et aux frais de la société HBF,

ORDONNER une expertise avec mission pour l'expert désigné d'évaluer l'entier préjudice subi par Serge TACHNOFF au titre notamment :

-de la redevance indemnitaire qu'il aurait été en droit de demander pour autoriser l'exploitation contrefaisante,

-de l'échec des négociations menées avec la société Leroy-Merlin outre des frais afférents à ces négociations,

-de l'impossibilité de bénéficier du contrat de fournisseur proposé par la société Téléshopping,

-de l'impossibilité de mener à bien son projet de création d'une société ayant pour objet l'exploitation de son brevet outre des frais afférents à ce projet,

- de l'impossibilité de contractualiser des licences,

- de la vulgarisation des produits ayant vocation à être support du brevet,

- de son préjudice moral,

CONDAMNER la société HBF à verser par provision à Serge TACHNOFF la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ECARTER les pièces n° 4 et n° 5 de la société HBF,

DEBOUTER la société HBF de l'ensemble de ses conclusions,

CONDAMNER la société HBF à verser à Serge TACHNOFF la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNER la société HBF aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître Caroline Becard-Marinetti dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,



ORDONNER l'exécution provisoire du jugement.

Serge TACHNOFF expose pour l'essentiel que:

- les fiches extra-plates 6 ou 16 ampères avec ou sans rallonge objet de la saisie contrefaçon sont fabriquées en Chine à la demande de la société HBF et sont des prises électriques "*males dont le corps est en matière plastique*" qui "*présentent deux faces, une face inférieure avec les broches de connexion, avec une prise de terre pour le modèle 16 ampères et sans prise de terre pour le modèle 6 ampères*", et "*une face supérieure*", la seule triple combinaison des revendications du brevet permet de reproduire intégralement la description de ces fiches extra-plates réalisée par l'huissier, ce que confirme la comparaison des figures du brevet et les photographies annotées des produits contrefaisants,
- la seule différence est de forme à savoir que le moyen de préhension est décrit dans les revendications comme une plaquette qui forme un U avec 2 ailes alors qu'il se présente dans les produits saisis comme un simple U sans que les deux ailes de ce U forment ensemble une plaquette, mais ce moyen en forme de U exerce la même fonction de préhension et de sécurité, il s'agit donc d'une contrefaçon par équivalence,
- le moyen de préhension et de sécurité en forme de U des prises électriques mâles contrefaisantes n'est pas innovant alors que les revendications du brevet prévoient un autre moyen de préhension et de sécurité constitué non plus des deux seules ailes du U mais de deux plaquettes en forme de U qui permettent notamment une préhension encore plus efficace,
- lauréat en 2008 pour son brevet des concours organisés par la société Téléshopping sur TF1 et par le festival international de l'innovation l'Nov à Mérignac, Serge TACHNOFF a eu très rapidement l'opportunité d'avoir des contacts avec des distributeurs qui l'ont orienté vers la société HBF,
- les pièces adverses 4 et 5 sont tronquées ou incomplètes,
- aucune des caractéristiques des revendications du brevet n'est incompatible avec une prise mâle ayant une connexion à la terre (le brevet indique « *plus particulièrement mais non exclusivement* »),
- le brevet est valable, l'antériorité TSANG opposée en défense a été classée comme non pertinente,
- le brevet se propose de résoudre le problème de risque de contact avec la borne de mise à la terre de la prise femelle, la solution est apportée par le contenu de la caractéristique de la revendication 1,
- la caractéristique de la revendication 1, avec une fonction de sécurité exercée par le moyen de préhension, n'est ni décrite ni suggérée par l'état de la technique,
- la revendication 15 est valable, elle n'est pas une simple variante d'exécution qui ne serait pas issue d'une activité inventive,
- la contrefaçon est caractérisée, le moyen de préhension et de sécurité des produits litigieux reprend le caractère inventif du brevet lié à sa fonction de sécurité applicable aux prises femelles munies d'une cavité,
- la demande reconventionnelle adverse est infondée.

La société HBF présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2015, les demandes suivantes:

Vu les articles 56 et 114 du code de procédure civile, L611-1 et suivants, L614-12 et suivants du code de la propriété intellectuelle,



DIRE ET JUGER que le brevet invoqué par Serge TACHNOFF est nul pour défaut d'activité inventive, et ordonner la notification du jugement à intervenir, à la diligence du greffe, au directeur de l'INPI aux fins d'inscription au registre national des brevets conformément à l'article L613-27 du code de la propriété intellectuelle,

DIRE ET JUGER qu'en toute hypothèse, et subsidiairement, aucun acte de contrefaçon de ce brevet n'est démontré à l'encontre de la SAS HBF,

DEBOUTER en conséquence Serge TACHNOFF de l'ensemble de ses demandes,

DIRE ET JUGER que Serge TACHNOFF a abusé du droit d'agir en justice, et causé à la SAS HBF un dommage dont elle lui doit réparation,

CONDAMNER Serge TACHNOFF à payer à la SAS HBF la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER Serge TACHNOFF à payer à la SAS HBF la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Serge TACHNOFF à payer les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Laurent PARLEANI en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société HBF expose pour l'essentiel que:

-le problème résolu par l'invention consiste à empêcher le contact du doigt d'un opérateur manipulant une prise mâle prévue par l'invention avec la broche de terre saillant dans la cavité de la prise femelle (col.1, §8) ou toute autre connexion de terre, par exemple des languettes conductrices placées selon une génératrice de la cavité cylindrique de la prise femelle, de part et d'autre de l'axe des orifices de la prise femelle, à angle droit de celui-ci, les moyens revendiqués pour résoudre le problème consistent en deux ailes de préhension mobiles qui s'étendent de part et d'autre du plan médian longitudinal du corps, le terme « ailes » doit s'entendre ici dans le sens mécanique,

-l'extrapolation à une prise femelle sans cavité des dernières lignes de la revendication 1 n'est pas décrite, le demandeur fait une interprétation très libre de ses revendications,

-la revendication 1 est nulle pour défaut de nouveauté ou au moins pour défaut d'activité inventive au vu de l'antériorité TSANG, qui porte sur une prise qui comprend deux ailes de préhension, qui sont montées basculantes et peuvent adopter deux positions de préhension et de sécurité, ce qui divulgue l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1,

-il n'existe au vu de cette même antériorité aucune activité inventive, l'homme du métier qui recherche une combinaison de sécurité et de facilité de préhension pour une prise plate dont le corps ne recouvre pas la cavité de la prise femelle, aurait été naturellement incité à compléter l'obstruction de la cavité par les ailes attenantes au corps de la prise mâle,

-les revendications suivantes 2 à 7 sont également nulles,

-la revendication 15 portant sur une caractéristique non décrite dans la description est donc à considérer comme une variante d'exécution,



- il n'existe pas de contrefaçon, le demi-anneau de la prise 6A incriminée ne reproduit pas le moyen de la revendication 1 en ce qu'il ne constitue pas deux ailes de préhension mobiles s'étendant de part et d'autre du plan médian du corps, pouvant être prises entre deux doigts, une aile est une surface plane,
- il n'existe pas de contrefaçon par équivalence, le demi-anneau des produits incriminés remplit une fonction de préhension mais pas de sécurité par obstruction de la cavité,
- subsidièrement la prise HBF ne reproduit pas d'autres caractéristiques de la revendication 1, elle n'est pas un ensemble de connexion, le câble n'est pas raccordé à la partie supérieure d'une face latérale,
- les autres revendications dépendantes ne sont pas contrefaites,
- la procédure est abusive.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2015 et l'affaire a été plaidée le 29 mars 2016.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

### MOTIFS :

#### 1-SUR L'OBJET DU BREVET :

Le brevet européen EP 2 140 524 B1 porte sur un ensemble de connexion électrique ergonomique à haut niveau de sécurité et plus particulièrement « *mais non exclusivement, un ensemble mâle/femelle de faible épaisseur dans lequel la prise mâle de petite dimension, est destinée à la connexion sur le réseau électrique domestique, d'appareils de faible puissance dont l'isolation ne nécessite pas une prise de terre* ».

Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet qu'en raison de leurs faibles dimensions, ces prises sont peu ergonomiques et sont difficiles à enficher ou à extraire de la prise femelle, notamment quand les connecteurs débouchent dans le fond d'une cavité, ce qui complique la préhension de la prise mâle tant pour effectuer une connexion que pour réaliser une extraction en prenant la prise du bout des doigts, ce en particulier si la prise femelle est munie de moyens de sécurité obturant les orifices d'accès aux connecteurs.

Il est exposé qu'en conséquence lors de l'enfichage ou de l'extraction de la prise mâle, l'opérateur peut venir en contact électrique avec la prise de terre, ce qui n'est pas exempt de risque notamment en cas de défaut affectant la ligne et d'isolations défectueuses, et que le brevet vise à supprimer ces inconvénients. Il se compose à cette fin de 15 revendications, dont seules sont invoquées les revendications suivantes :

#### REVENDICATION 1 :

« *Ensemble de connexion électrique ergonomique à haut niveau de sécurité, cet ensemble faisant intervenir une prise femelle et une prise (10) de type mâle comprenant, de façon classique, un corps en matière électriquement isolante présentant deux faces principales opposées (12,*



13), une face inférieure (14) dans laquelle deux broches de connexion (15, 16) viennent s'engager, une face supérieure (19), deux faces latérales (17, 18) et un câble électrique (11) raccordé à la partie supérieure de l'une des faces latérales (18) dont les deux conducteurs sont respectivement connectés aux deux broches (15, 16) à l'intérieur dudit corps, **caractérisée en ce que** ladite prise mâle comprend deux ailes de préhension (21, 22) qui s'étendent latéralement, de part et d'autre du plan médian longitudinal dudit corps, ces deux ailes (21, 22) étant montées basculantes sur ledit corps entre deux positions, à savoir :

- une position de préhension dans laquelle les deux ailes (21, 22) s'étendent approximativement parallèlement aux axes desdites broches (15, 16), de manière à pouvoir être prises entre deux doigts pour permettre l'enfichage ou l'extraction de ladite prise, et
- une position de sécurité dans laquelle les deux ailes (21, 22) sont rabattues approximativement perpendiculairement auxdits axes, de manière à obturer au moins partiellement l'espace compris entre la prise mâle et la prise femelle (1) lorsque la prise mâle (10) est enfichée dans la prise femelle (1), et/ou rendre plus difficile l'accès à la borne de mise à la terre (8) éventuellement présente dans ladite prise femelle, même dans le cas où la prise femelle ne présente pas de cavité ».

#### REVENDEICATION 2 :

« Ensemble selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** la prise mâle est dimensionné de manière à venir s'enficher dans une prise femelle (1) comportant un corps (2) muni d'une cavité présentant un fond (3) dans lequel débouchent deux éléments de connexion femelle et à partir duquel s'étend une broche de connexion à la terre (8), **en ce que** les deux faces principales (12, 13) du corps de la prise mâle (10) sont écartées l'une de l'autre d'une distance au plus égale au double de la distance comprise entre la broche de connexion à la terre (8) et la droite reliant les éléments de connexion femelle (6, 7), et **en ce que**, en position enfichée de la prise mâle (10), la face supérieure (19) de son corps dépasse légèrement au-delà de la susdite cavité de manière à ce que le câble électrique (11) ne subisse pas de pliage ».

#### REVENDEICATION 3 :

« Ensemble selon la revendication 2, **caractérisé en ce que** la prise mâle présente une forme plate, sensiblement parallélépipédique, comportant deux faces planes, principales (12, 13) parallèles, une face inférieure plane portant les deux broches (15, 16) de la prise et deux faces latérales incurvées (17, 18) dont le rayon de courbure est légèrement inférieur à celui de la cavité du corps de la prise femelle (1) ».

#### REVENDEICATION 4 :

« Ensemble selon la revendication 3, **caractérisé en ce que** le raccordement du câble électrique à la prise mâle s'effectue au niveau de la face latérale (18) à une hauteur légèrement supérieure à la profondeur de la cavité ».



REVENDICATION 5 :

« Ensemble selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** le câble électrique est relié au corps de la prise mâle parallèlement ou obliquement par rapport à l'axe longitudinal dudit corps. »

REVENDICATION 6 :

« Ensemble selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** les fonctions de préhension et de sécurité de la prise mâle sont assurées par une plaquette légèrement bombée (20), présentant une forme en U comprenant deux ailes relativement larges (21, 22) reliées l'une à l'autre par l'une de leurs extrémités par une âme transversale (23), cette plaquette (20) étant disposée de manière à chevaucher la prise (10) tandis que les deux ailes (21, 22) qui s'étendent contre les faces principales (12, 13) sur toute leur longueur sont articulées à la prise autour d'un axe perpendiculaire aux faces principales (12, 13) ».

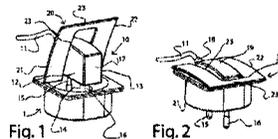
REVENDICATION 7 :

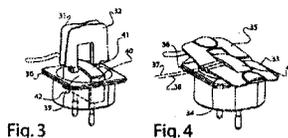
« Ensemble selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** la prise mâle comprend deux plaquettes en forme de U (31, 32) chevauchant la prise (30) et articulées à celle-ci au niveau des extrémités de leurs ailes (33, 34 - 35, 36), autour de deux axes parallèles respectifs perpendiculaires aux faces principales (39, 40) de la prise (30) et situés dans la partie médiane de celle-ci ».

REVENDICATION 15 :

« Ensemble selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** la prise mâle comprend des moyens de verrouillage temporaires aptes à assurer un maintien temporaire des ailes en position de préhension et/ou en position de sécurité et/ou éventuellement en position rabattue contre le corps ».

L'invention a donc pour objet un ensemble de connexion électrique conçu de telle sorte que la manipulation de la prise mâle -enfichage et extraction- soit facilitée, ce au moyen d'un dispositif constitué d'ailes de préhension susceptible d'adopter deux positions, l'une de préhension et l'autre de sécurité, les deux ailes étant alors rabattues de façon approximativement perpendiculaire aux axes des broches de manière à obturer au moins partiellement l'espace compris entre la prise mâle et la prise femelle quand la prise mâle est enfichée et rendre plus difficile l'accès à la borne de mise à la terre éventuellement présente.





## 2-SUR L'ART ANTERIEUR PERTINENT :

Sont cités dans le rapport de recherche les documents WO-A-96/23333 du 1<sup>er</sup> août 1996 (PAIGE INNOVATIONS INC-D4), DE-C-365 546 du 16 décembre 1922 (RIEDL-D1), JP-A-2000 048 907 du 18 février 2000 (WILD GEAR KK-D3) et US-A-5 915 997 du 29 juin 1999 (TSANG), correspondant à une demande de brevet français n°2772194 publiée le 11 juin 1999 (D2).

Ces pièces ne sont pas produites mais il ressort de l'opinion écrite émise dans le rapport de recherche internationale du 14 janvier 2009 que le document D1 ne fait pas référence au mode de préhension de la prise mâle, les ailes décrites dans D3 ne sont pas susceptibles d'être rabattues perpendiculairement aux axes des broches et la prise de D4 ne comprend pas « deux ailes » de sorte que le document de l'art antérieur le plus proche de l'invention est l'antériorité TSANG, décrivant une prise électrique mâle de type plat, conçue pour être en raison de sa forme difficile à débrancher pour un enfant, et pour comporter une paire d'ailes flexibles se repliant vers le haut lorsqu'on les saisit et s'aplatissant quand on les relâche, ce qui augmente la surface de préhension lors du débranchement.

La demande LEGRAND déposée le 18 avril 1984, qui n'est pas citée dans le brevet au titre des antériorités définissant l'état général de la technique mais utilisé par la société HBF pour conclure à l'absence d'activité inventive, porte sur une fiche de prise de courant à élément de traction, l'anneau de traction étant articulé au corps entre une position rabattue de repos et une position déployée de service, épousant de préférence le contour du corps en position rabattue. Il s'agit selon la description d'un dispositif « permettant d'équiper d'un élément de traction une fiche de prise de courant sans augmentation de la saillie que forme son corps en période normale d'utilisation ». Ni la description ni les revendications n'évoquent un objectif de sécurité en ce que le but recherché est uniquement de doter la prise d'un moyen de préhension sans en augmenter le volume.

Le document TSANG doit en conséquence être considéré comme l'art antérieur pertinent le plus proche à la date de priorité du brevet.

## 3-SUR LA VALIDITE DU BREVET :

### Sur la nouveauté :

L'article 54 de la Convention sur le brevet européen dispose qu'« une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique ».

Pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Au soutien de sa demande en nullité pour défaut de nouveauté, la société défenderesse oppose que l'antériorité TSANG divulgue l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1, les figures 7 et 13 montrant deux ailes de préhension s'étendant latéralement de part et d'autre du plan médian longitudinal du corps, montées basculantes pour adopter deux positions soit de préhension, soit de sécurité, dans laquelle les deux ailes rabattues s'étendent sur la surface du corps de la prise et obturent naturellement une éventuelle cavité d'une prise femelle.

La demande de brevet FR 2772194-A1 (TSANG) porte sur une prise électrique mâle, de type plat qui comporte une paire d'ailes flexibles augmentant la surface de préhension lors de sa manipulation. Les ailes sont moulées avec le corps principal de la prise ou associées à ce dernier. Pour permettre d'économiser les efforts, les ailes montées peuvent avoir des extrémités agissant comme des leviers lorsqu'on débranche la prise.

Il est indiqué (revendication 10) que « lorsque la prise est branchée à une prise femelle les ailes maintiennent entre les deux prises un intervalle (d) qui facilite la préhension des doigts ». La fonction de sécurité recherchée outre celle de préhension est décrite comme étant permise par le fait que « quand elle est branchée, la prise collée à la surface de la plaque de la prise femelle est si mince qu'elle n'occupe d'un petit espace et qu'elle est très sûre ». Sont ensuite mentionnés les avantages de confort de maniement. Les figures plus particulièrement invoquées pour être comparées à l'objet du brevet sont les suivantes:

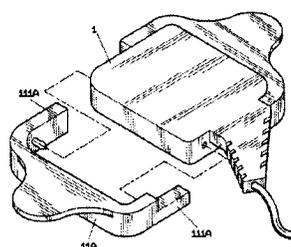


FIG. 13

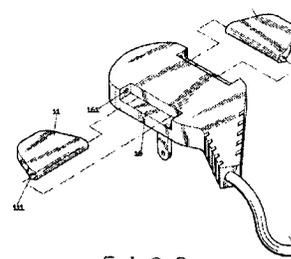


FIG. 7

Toutefois ni la description, ni les revendications de la demande de brevet TSANG ne font mention d'une position de sécurité dans laquelle les ailes sont rabattues « de manière à obturer au moins partiellement l'espace compris entre la prise mâle et la prise femelle » -étant d'ailleurs observé que cet espace n'existe pas dans le cas envisagé par TSANG- « et ou rendre plus difficile l'accès à la borne de mise à la terre éventuellement présente même dans le cas où la prise femelle ne présente pas de cavité ».

Le résultat technique obtenu n'est donc pas d'assurer par le moyen de préhension une double fonction de facilité de manipulation et de sécurité, celle-ci étant en effet recherchée uniquement par la forme plate de la prise mâle la rendant difficile à extraire.

L'antériorité TSANG n'est donc pas destructrice de nouveauté et ne peut remettre en cause la validité de la revendication 1.

Dès lors, faute d'être une antériorité de toutes pièces, la demande de brevet n° FR 2772194-A1 n'est pas pertinente pour détruire la nouveauté de la revendication l'opposée.

### **Sur l'activité inventive :**

En application de l'article 56 de la CBE « *une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique* ». L'appréciation du caractère inventif conduit à déterminer si au regard de l'état de la technique l'homme du métier, au vu du problème que l'invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. L'activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l'homme du métier.

La société HBF soutient que l'homme du métier -ici un concepteur de prises électriques, cette définition de l'homme de métier n'étant au cas d'espèce pas discutée- placé devant le problème consistant à réaliser une prise mâle plate facile à brancher et débrancher présentant des garanties de sécurité, aurait été naturellement conduit, au vu de l'antériorité TSANG et de ses connaissances générales, à utiliser une prise mâle telle que divulguée par la demande de brevet n° FR 2772194-A1 pour améliorer la sécurité d'une prise femelle comportant une cavité et une broche de mise à la terre, puisque la prise TSANG remplit une fonction de sécurité « *pour empêcher les doigts de l'utilisateur d'entrer en contact avec les broches* ».

Elle ajoute que la recherche d'une sécurité combinée avec une facilité de préhension pour une prise plate dont le corps ne recouvre pas la cavité de la prise femelle aurait naturellement incité l'homme du métier « *à compléter l'obstruction de la cavité par les ailes attenantes au corps de la prise mâle* ».

L'objet du brevet, qui concernant plus particulièrement un ensemble mâle/femelle de faible épaisseur dans lequel la prise mâle est destinée à connecter sur le réseau électrique domestique d'appareils de faible puissance, est de remédier à plusieurs inconvénients présentés par ce type de prise à savoir:

- leur manque d'ergonomie les rendant difficiles à enficher, en particulier si la prise femelle comporte une cavité;
- le risque de contact de l'opérateur avec la broche de connexion à la terre de la prise femelle lors de l'enfichage ou de l'extraction de la prise mâle, ou lorsque la prise mâle est branchée, en raison de la possibilité d'accéder à la broche de mise à la terre.

Or dans l'antériorité TSANG, d'une part, la question de la sécurité au moment de la manipulation de la prise mâle n'est pas évoquée, et d'autre part, le fait que la prise une fois enfichée soit considérée comme « *très sûre* » tient au fait que lorsqu'elle est collée à la surface de la plaque de la prise femelle, elle présente un très faible relief de sorte qu'elle ne



peut être saisie et débranchée facilement, notamment par un enfant. Le but poursuivi était donc ici de combiner les avantages d'une prise plate de l'art antérieur conçue par moulage avec un moyen augmentant la surface de préhension, à savoir des ailes flexibles s'aplatissant lorsqu'on les relâche.

Les objectifs du dispositif objet du brevet sont différents en ce qu'ils visent à augmenter la sécurité à la fois lors de la manipulation de la prise et lorsqu'elle est enfichée. La solution est également différente en ce qu'elle consiste à attribuer au moyen de préhension une double fonction -celle de préhension et celle de sécurité- et ce à chacune des étapes précitées, lors de la première en réduisant le risque de contact avec les éléments de la prise femelle et ensuite, en assurant une obturation au moins partielle de l'espace compris entre la prise mâle et la prise femelle.

Au regard de cette différence d'objectifs et de moyens mis en œuvre, il n'est pas acquis, contrairement à ce que soutient la société HBF sans d'ailleurs étayer cette affirmation, que l'homme du métier placé devant l'antériorité TSANG aurait été conduit à adopter la solution technique décrite par le brevet.

Le moyen tiré du défaut d'activité inventive exposé pour invoquer la nullité de la revendication 1 doit dès lors être écarté.

Les revendications suivantes étant toutes dépendantes, elles doivent également être déclarées valables.

#### **4-SUR LA CONTREFAÇON ALLEGUEE :**

Aux termes de l'article L613-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version antérieure au 13 mars 2014 « *sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :*

*a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;*

*b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;*

*c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.*

Lors des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 26 janvier 2012 au sein de l'établissement de POITIERS de la société CASTORAMA, les produits objets de la saisie réelle -deux fiches extraplates 6 ampères métallisées référencées 199403 de marque ZENITECH, deux fiches extraplates 16 ampères référencées 199461 de marque ZENITECH, deux fiches extraplates 6 ampères avec rallonge référencées 191251 de marque ZENITECH, deux fiches extraplates 16 ampères blanche avec rallonge référencées 586903 de marque DIALL- sont décrites par l'huissier instrumentaire comme « *des prises mâles dont le corps est en matière plastique* » qui « *présentent deux faces* » soit:

*-« une face inférieure avec les broches de connexion, avec une prise de terre pour le modèle 16 A sans prise de terre pour le modèle 6 A »*

*-« une face supérieure comprenant un dispositif en forme de U qui chevauche ces prises et s'étend latéralement de part et d'autre de celles-*



*ci et qui est articulé à ces prises au niveau des deux extrémités de ce U autour d'un axe perpendiculaire à la longueur de cette face et situé dans la partie médiane de la partie de cette face devant couvrir les prises femelles »;*

Il est indiqué que le dispositif en forme de U bascule en deux positions:  
-une position dans laquelle il s'étend parallèlement aux axes des broches de connexion de manière à pouvoir être pris entre les doigts pour l'enfichage ou l'extraction des prises électriques saisies;  
-une position dans laquelle il est rabattu perpendiculairement aux axes des broches de connexion, obture au moins partiellement l'espace entre ces prises et les prises femelles lorsque les premières sont enfichées dans les secondes et est verrouillé temporairement par un moyen d'encliquetage disposé entre ce dispositif en forme de U et le corps de ces prises et permettant d'assurer son maintien dans cette position.

Il est enfin précisé que les prises électriques saisies *« sont des prises mâles destinées à venir s'enficher dans des prises femelles munies d'une cavité de manière à ce que leur face supérieure dépasse légèrement au-delà de cette cavité, à ce que le câble électrique ne subisse pas de pliage, à ce que le raccordement de ce câble à ces prises, selon une liaison parallèle à la longueur de celle-ci s'effectue à une hauteur légèrement supérieure à la profondeur de cette cavité et à ce que ces prises présentent une forme plate ».*

La comparaison permettant d'apprécier l'existence d'une contrefaçon doit s'opérer produit par produit et t revendication par revendication et doit préciser, au regard des moyens invoqués par les parties, s'il s'agit d'une contrefaçon par reproduction de la revendication, par équivalence ou par fourniture de moyens.

Il est rappelé que la revendication 1 est ainsi libellée:

*« Ensemble de connexion électrique ergonomique à haut niveau de sécurité, cet ensemble faisant intervenir une prise femelle et une prise (10) de type mâle comprenant, de façon classique, un corps en matière électriquement isolante présentant deux faces principales opposées (12, 13), une face inférieure (14) dans laquelle deux broches de connexion (15, 16) viennent s'engager, une face supérieure (19), deux faces latérales (17, 18) et un câble électrique (11) raccordé à la partie supérieure de l'une des faces latérales (18) dont les deux conducteurs sont respectivement connectés aux deux broches (15, 16) à l'intérieur dudit corps, **caractérisée en ce que** ladite prise mâle comprend deux ailes de préhension (21, 22) qui s'étendent latéralement, de part et d'autre du plan médian longitudinal dudit corps, ces deux ailes (21, 22) étant montées basculantes sur ledit corps entre deux positions, à savoir :*

*- une position de préhension dans laquelle les deux ailes (21, 22) s'étendent approximativement parallèlement aux axes desdites broches (15, 16), de manière à pouvoir être prises entre deux doigts pour permettre l'enfichage ou l'extraction de ladite prise, et*

*-une position de sécurité dans laquelle les deux ailes (21, 22) sont rabattues approximativement perpendiculairement auxdits axes, de manière à obturer au moins partiellement l'espace compris entre la prise mâle et la prise femelle (1) lorsque la prise mâle (10) est enfichée dans la prise femelle (1), et/ou rendre plus difficile l'accès à la borne de mise à la terre (8) éventuellement présente dans ladite prise femelle,*



*même dans le cas où la prise femelle ne présente pas de cavité ».*

Contrairement à ce que soutient en premier lieu la société HBF, il est indifférent que la fonction de préhension et de sécurité décrite s'opère au moyen d'un demi-anneau ou de deux ailes « *montées basculantes de part et d'autre du plan médian longitudinal* » du corps de la prise, la différence de forme qu'emprunte le moyen protégé permettant de retenir une contrefaçon par équivalence s'il conduit au même résultat.

De même, l'argument suivant lequel la fonction de chacun des modes de préhension -celui décrit par le brevet et celui que comportent les produits commercialisés par HBF-serait différente en raison de la position des doigts de l'opérateur, agissant selon le cas par pincement ou par crochètement, est inopérant puisque l'objectif poursuivi, qui est de faciliter la manipulation de la prise mâle tout en éloignant les doigts de la prise femelle, est dans les deux hypothèses identiquement atteint.

En revanche, il ressort clairement des photographies communiquées par le demandeur en pièces 19 et surtout 20 -montrant la prise HBF 6A avec l'anneau en position relevée, puis en position rabattue- que dans le cas des produits argués de contrefaçon, l'obturation de l'espace existant entre la prise mâle et la prise femelle est opéré non pas au moyen du dispositif de préhension mais par le corps de la prise mâle, dont le diamètre est en effet légèrement supérieur à celui de la cavité de la prise femelle. Cette différence est également visible sur les illustrations figurant en pièce 7 de la défenderesse, et notamment sur la photographie 5.

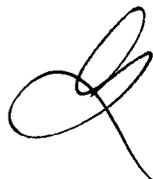
Et s'il est admis par le demandeur lui-même que la prise fabriquée par LEROY-MERLIN ne reproduit pas le dispositif breveté, ce n'est pas en raison de la taille de la prise mais plutôt parce que dès lors qu'il vient se loger dans une cavité conçue sur la partie supérieure du corps de la prise sans en modifier le diamètre l'anneau de préhension, lorsqu'il est en position rabattue, est sans effet sur l'espace accessible entre la prise mâle et la prise femelle.

Dans le cas de la prise prétendument contrefaisante, c'est uniquement le corps fixe de la fiche mâle qui recouvre la cavité de la prise femelle de sorte que l'anneau de préhension, même s'il vient augmenter l'espace séparant le diamètre de la cavité de la prise femelle de celui que représente l'ensemble corps/moyen de préhension de la prise mâle, ne remplit aucune fonction de sécurité ni lors de la manipulation de la prise, ni lorsque celle-ci est installée.

En conséquence, Serge TACHNOFF n'est pas fondé à prétendre que le dispositif de préhension présenté par les prises commercialisé par la société HBF sous les références 199403, 199461, 191251, 586903 serait la contrefaçon de la revendication 1 du brevet n° EP2140524.

Les revendications suivantes invoquées, qui mettent toutes en œuvre les caractéristiques de la revendication 1 auxquelles elles apportent des caractéristiques additionnelles, ne sont dès lors pas non plus reproduites.

Aucun acte de contrefaçon ne peut donc être retenu et Serge TACHNOFF doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.



**5-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :**

En l'absence d'éléments permettant de conclure que le demandeur ne pouvait se méprendre sur la portée de ses droits, son action ne peut être qualifiée d'abusive.

La société HBF n'est donc pas fondée à solliciter des dommages et intérêts de ce chef.

Serge TACHNOFF , partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et doit être condamné à verser à la société HBF, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.

L'exécution provisoire n'étant pas justifiée au cas d'espèce, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

**PAR CES MOTIFS**

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société HBF de ses demandes tendant à voir annuler le brevet n°EP2140524 pour défaut de nouveauté et d'activité inventive;

DEBOUTE Serge TACHNOFF de ses demandes au titre de la contrefaçon;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la société HBF à titre reconventionnel;

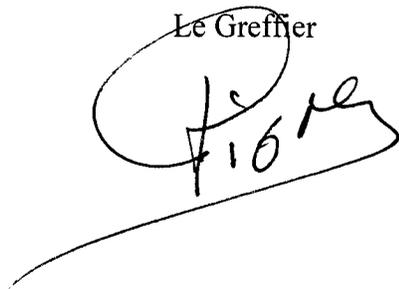
CONDAMNE Serge TACHNOFF à verser à la société HBF une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Serge TACHNOFF aux dépens recouverts selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile;

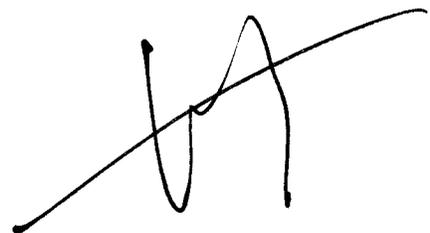
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2016

Le Greffier

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F10' with a large flourish underneath.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' or similar character.