

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 4ème
section

N° RG :
13/10277

JUGEMENT
rendu le 28 janvier 2016

N° MINUTE : A

**JUGEMENT
MIXTE**

DEMANDERESSE

S.A.S. SHARK
110 route de la Valentine - ZAC de la Valentine
13011 MARSEILLE 11

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
et représentée par Me Olivier ROUX de l'AARPI TESLA, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0210 et par Me Jean-Pierre GASNIER, de la SELARL AKHÉOS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Société TECH DESIGN TEAM S.L.
Polygne Industriel Els Bellots - 306 Avinguda de Salles
08227 TERRASSA, BARCELONE (ESPAGNE)
En son établissement de la Ciotat, Zi athelia IV - Avenue du mistral
13600 LA CIOTAT

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
et représentée par Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0070

S.A.R.L. CP RACING TEAM
9 rue Barla
06300 NICE

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Jérôme HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0425

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

08.02.2016

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François THOMAS, Vice-Président
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente

assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.

DÉBATS

A l'audience du 02 octobre 2015 tenue en audience publique

JUGEMENT

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

EXPOSE DU LITIGE

La société SHARK SAS est une société française qui indique intervenir dans le domaine des casques et équipements pour les motos et scooters.

Elle est titulaire d'un brevet européen n° EP1806986 B1 délivré le 22 juillet 2009 intitulé "casque de protection à mentonnière mobile, notamment pour le motocyclisme", brevet dont la demande a été déposée le 30 septembre 2005 sous le numéro n° 05807785.0.

Cette demande était elle-même issue de la demande internationale n° PCT/FR2005/002416 publiée sous le numéro WO 2006/045912, déposée sous priorité de la demande de brevet français n° FR 04/11457 du 27 octobre 2004 et de la demande de brevet provisoire américaine n° US 635947 P du 15 décembre 2004.

Le paiement des annuités de ce brevet était à jour au moment de la délivrance de l'assignation.

Ce brevet porte sur un casque de protection de type convertible, c'est-à-dire comportant une mentonnière mobile par rapport au reste de la coque.

Ainsi, ce casque peut être utilisé dans une première position, dite "fermée", de la mentonnière, dans laquelle le casque est utilisé dans une configuration de casque "Intégral" et, dans une seconde position, dite "ouverte", permettant de dégager le visage du motocycliste tout en gardant le casque sur le crâne.

La société CP RACING TEAM exploite un commerce de détail d'équipements automobiles, situé au 9 rue Barla à Nice. Elle est un client de la société TECH DESIGN TEAM.

La société TECH DESIGN TEAM est une société espagnole immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Barcelone, qui indique être notamment spécialisée dans la fabrication de casques de moto. Elle dispose d'un établissement en France, situé à La Ciotat.

La société SHARK aurait constaté en novembre 2011 qu'une société chinoise MHR présentait un casque reprenant les caractéristiques de son

casque, puis en 2012 qu'une société espagnole TECH DESIGN TEAM proposait à la vente un casque reproduisant ces caractéristiques, sous la marque LS2 CONVERT et la référence FF393.

Des casques présentant ces caractéristiques étaient également proposés à la vente par la société CP RACING TEAM

La société SHARK a fait réaliser des procès-verbaux de saisie-contrefaçon le 5 juin 2013, dans les locaux de la société TECH DESIGN, en son établissement de la Ciotat, et dans les locaux de la société CP RACING TEAM.

Par acte en date des 21 et 24 juin 2013, la société SHARK a fait citer les sociétés TECH DESIGN et CP RACING TEAM devant le tribunal de grande instance de Paris.

Une ordonnance de clôture partielle, prononcée le 13 mars 2014 à l'encontre de la société CP RACING TEAM, a été révoquée le 22 mai 2014.

Dans ses dernières conclusions du 31 août 2015, la société SHARK demande au tribunal de :

- la juger recevable et bien fondée en ses droits.

En conséquence, y faisant droit :

- juger que les saisies contrefaçon effectuées chez TECH DESIGN TEAM et CP RACING TEAM sont valides,

- juger que le brevet SHARK EP 1 806 986 est valide, en ce qu'il répond aux critères de nouveauté et d'activité inventive,

- juger que le brevet SHARK EP 1 806 986 est suffisamment décrit, de façon claire et complète, pour permettre à l'homme du métier de le mettre en œuvre,

- juger que les casques LS2FF393 CONVERT reproduisent les revendications 1 à 6, 9, 11, 12, 16 et 18 du brevet EP 1 806 986 de la société SHARK,

- juger qu'en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en commercialisant les casques LS2 FF393 CONVERT, les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon du de la partie française du brevet SHARK EP 1 806 986, au préjudice de ladite société SHARK,

- juger que la société TECH DESIGN TEAM s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme connexes aux actes de contrefaçon,

En conséquence,

- faire interdiction aux sociétés TECH DESIGN TEAM et CP RACING TEAM, d'importer, détenir, exposer, offrir à la vente et commercialiser les dits casques contrefaisants sous astreinte définitive de 600 € par infraction constatée, le Tribunal se réservant le droit de liquider directement ladite astreinte,

- condamner les sociétés défenderesse à rappeler, dans les huit jours à compter de la signification du jugement, tous les casques contrefaisants et à retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les casques contrefaisants LS2 FF393 CONVERT et à supprimer toute référence des dits casques de leurs sites Internet,

- faire injonction aux défenderesses de verser aux débats une attestation de leurs experts comptables respectifs faisant état de la totalité des importations et des ventes en France de casques contrefaisants, en

quantités et en chiffre d'affaires sur la période s'écoulant sur les trois années précédant la date de remise de la présente assignation jusqu'à la date du jugement qui sera rendu,

- A titre provisionnel, condamner conjointement et solidairement les sociétés défenderesses à verser à la société SHARK une somme de cent cinquante mille euros à valoir sur les dommages et intérêts tels qu'ils pourront être actualisés par la demanderesse en fonction des chiffres qui lui seront fournis,

- ordonner la publication du jugement dans cinq journaux professionnels ou périodiques, au choix de la demanderesse, le coût global des insertions qui ne pourra excéder la somme de trente mille (30.000 €) devant être mis à la charge conjointe et solidaire des défenderesses,

- ordonner l'affichage du dispositif du jugement à intervenir en première page du site www.ls2helmets.com de la société TECH DESIGN TEAM pendant une durée ininterrompue de 30 jours, chaque encart ne pouvant être inférieur à 25 cm² et d'une police lisible de taille 12 et ce, sous astreinte définitive de 5.000 € à par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte définitive de 5.000 € par jour en cas de défaut d'affichage ultérieur, le tribunal se réservant le droit de liquider directement l'astreinte,

- juger que le tribunal demeurera compétent pour liquider les astreintes qu'il prononcera,

- condamner la société TECH DESIGN TEAM à payer à la société SHARK la somme de quatre-vingt mille euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale connexe et de parasitisme,

- condamner conjointement et solidairement les défenderesses au paiement d'une somme de trente mille Euros au titre de l'article 700 - Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CARAKTER, en ce compris les frais de saisie contrefaçon,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions du 9 septembre 2015, la société TECH DESIGN demande au tribunal de :

À titre liminaire :

- donner acte à la société TECH DESIGN qu'elle communique la traduction des brevets et demandes de brevets constituant ses pièces 5 à 10, sous les n° 5 bis, 6 bis, 7 bis, 8 bis, 9 bis et 10 bis,

- en conséquence, débouter la société SHARK de sa demande de rejet des pièces 5 à 10 de la société TECH DESIGN,

- constater que l'origine des photographies 16 à 22 et du casque dont elles sont censées provenir, incluses dans les conclusions de la société SHARK, sont inconnues et que rien ne permet de les rattacher au casque de la société TECH DESIGN litigieux,

- en conséquence, rejeter du débat ces photographies et les développements qui les accompagnent (notamment en pages 73 à 82).

- annuler le procès-verbal de constat de Maître Saffon daté du 19 mars 2012, à tout le moins le déclarer inopérant,

Sur le fond :

- juger la société TECH DESIGN recevable et bien fondée en ses exceptions de procédure et en ses demandes reconventionnelles,

En conséquence, y faisant droit :

- juger nulles, et de nul effet, les saisies-contrefaçon pratiquées par la

société SHARK le 5 juin 2013 au sein des sociétés TECH DESIGN et CP RACING TEAM,

- juger nulle et de nul effet la revendication 1 du brevet EP 1 806 986 de la société SHARK, pour insuffisance de description, à tout le moins pour défaut d'activité inventive,

- juger nulles et de nul effet les revendications dépendantes 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16 et 18 du brevet EP 1 806 986 de la société SHARK, pour défaut d'activité inventive,

En conséquence :

- juger la société SHARK irrecevable, à tout le moins mal fondée, en ses demandes en contrefaçon de brevet, faute de titre valable et de preuves de la contrefaçon incriminée, et l'en débouter à toutes fins qu'elles comportent,

Subsidiairement,

- juger que le casque LS2 CONVERT référencé FF393 ne constitue pas la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16 et 18 du brevet EP 1 806 986 de la société SHARK,

- en conséquence, débouter la société SHARK de l'ensemble de ses demandes à ce titre contre la société TECH DESIGN,

En toute hypothèse,

- juger en outre la société SHARK irrecevable, à tout le moins mal fondée en ses demandes en concurrence déloyale et l'en débouter à toutes fins qu'elles comportent,

- débouter la société SHARK de l'ensemble de ses demandes articulées contre la société TECH DESIGN,

- condamner la société SHARK à payer à la société TECH DESIGN une indemnité de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SHARK aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Alain CLÉRY, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 mai 2014, la société CP RACING TEAM a demandé au tribunal de :

- juger nulles et de nul effet les saisies-contrefaçon auxquelles il a été procédé par la société Shark le 5 juin 2013 dans les locaux de la société CP Racing Team et dans les locaux de la société Tech Design,

- juger nulles et de nul effet les revendications du Brevet Shark invoquées par la société Shark, pour insuffisance de description et absence d'activité inventive,

- juger en tant que de besoin que le casque LS2 Convert FF393 ne constitue pas la contrefaçon alléguée du Brevet Shark,

- débouter en conséquence la société Shark de toutes ses demandes, et la condamner à verser à la société CP Racing Team la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance,

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer recevables et fondées les demandes de la société Shark, il lui est demandé de :

- juger que la société Tech Design est débitrice envers sa cliente, la société CP Racing Team, d'une obligation de garantie d'éviction, en application des articles 1626 et suivants du code civil,

- condamner en conséquence la société Tech Design à relever et garantir la société CP Racing Team de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- condamner la société Tech Design à rembourser à la société CP Racing Team l'ensemble des casques LS2 Convert qui seraient en stock

au jour du jugement à intervenir, et à en prendre livraison dans les locaux de la société CP Racing Team, à ses frais exclusifs,
- condamner la société Tech Design à verser à la société CP Racing Team la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2015.

MOTIVATION

Sur le procès-verbal de constat du 19 mars 2013

La société TECH DESIGN soutient que la société SHARK fait état d'un procès-verbal de constat du 19 mars 2013 mais qu'une telle pièce n'existe pas, seul étant produit un procès-verbal du 19 mars 2012. Elle souligne la contradiction entre la date figurant sur le constat et celle qui est invoquée par la société SHARK, de sorte que le constat produit serait dénué de valeur probante et qu'il conviendrait de l'annuler ou de le dire inopérant.

La société SHARK déclare que ce procès-verbal a bien été dressé le 19 mars 2013, ainsi qu'il résulte des pièces versées, de sorte que sa validité ne saurait être contestée.

SUR CE

La pièce 29 versée par la société SHARK est un procès-verbal de constat dressé par maître Saffon, huissier de justice, portant la date du 19 mars 2012.

Pour autant, la pièce 60 est une lettre de l'étude d'huissier qui a réalisé ce procès-verbal en date du 16 avril 2013, adressée à maître GASNIER, avocat représentant la société SHARK ainsi qu'il apparaît notamment dans le procès-verbal (pièce 29). Cette lettre transmet à cet avocat "le PV DE CONSTAT que vous m'avez demandé de régulariser en date du 19/03/2013".

Ce courrier porte la référence SHARK / TECH DESIGN TEAM.

Par une autre lettre du 31 août 2015 (pièce 59 demanderesse) cette étude d'huissier affirme que "ce constat, bien que daté du 19/03/2012, a été rédigé par maître SAFFON le 19/03/2013".

Cette lettre précise notamment que le constat en question a été classé dans les minutes de l'année 2013.

Les références de l'étude visées par cette lettre du 31 août 2015 sont C0015725, soit les mêmes références que celles figurant sur le courrier du 16 avril 2013 (pièce 60).

Ainsi il apparaît que le procès-verbal de constat constituant la pièce 29 a bien été dressé le 19 mars 2013, et que l'indication de la date du 19 mars 2012 constitue une simple erreur purement matérielle, insusceptible de porter atteinte à sa validité.

Sur les opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société CP RACING TEAM

Les sociétés défenderesses soutiennent notamment que ni la requête, ni l'ordonnance n'ont été signifiées à la société CP RACING TEAM préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon du 5 juin 2013, et que s'il ressort des pièces versées que la société SHARK avait obtenu deux ordonnances il n'est pas établi qu'elle ait signifié à la société CP RACING TEAM la requête et l'ordonnance qui la concernaient.

SUR CE

Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon (pièce 38 Shark) et des pièces qui y sont jointes que la société SHARK a présenté une requête aux fins d'être autorisée à faire réaliser une saisie contrefaçon dans les locaux de la société CP RACING TEAM, 9 rue de Barla à Nice, et qu'elle y a été autorisée par ordonnance du 7 mai 2013.

Dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, dont la lecture fait apparaître qu'il a été dressé le 5 juin 2013 à 10 heures 45, l'huissier indique avoir sur place rencontré monsieur CHAPUT le gérant "*auquel je signifie à 10h30 les requête et ordonnance dont il s'agit par exploit séparé de mon ministère*".

L'huissier a du reste confirmé par courrier du 5 novembre 2014 avoir procédé à cette signification (pièce 61).

Dans son procès-verbal, l'huissier ajoute "*après avoir laissé monsieur CHAPUT prendre connaissance des requête et ordonnance j'ai commencé mes opérations à 10h45*".

Ce procès-verbal, dont la forme manuscrite est annexée à la pièce 61 de la société SHARK, précise qu'il en a été immédiatement laissé copie à monsieur CHAPUT, le gérant de la société CP RACING TEAM, et a été signé par lui.

Il apparaît ainsi que monsieur CHAPUT a eu immédiatement un exemplaire du procès-verbal de saisie, ce d'autant qu'un acte de remise à personne morale, soit la société CP RACING TEAM, a été dressé le même 5 juin 2013 (pièce 38) qui précise la remise à monsieur CHAPUT.

Les pièces versées établissent ainsi que monsieur CHAPUT s'est bien vu signifié la requête et l'ordonnance, ainsi que le procès-verbal de saisie qu'il a signé, de sorte que les opérations réalisées dans son établissement ne sauraient être annulées.

Sur les opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société TECH DESIGN

La société TECH DESIGN reproche à l'huissier d'avoir dépassé sa mission en apportant un extrait K-bis de la société TECH DESIGN, et l'avoir joint à son procès-verbal, s'agissant de l'introduction d'une pièce extérieure. De plus l'huissier n'aurait pas cherché à décrire ni à saisir les produits litigieux, et aurait interrogé le saisi avant même de s'assurer de la présence de produits litigieux.

L'expert informatique accompagnant l'huissier aurait par ailleurs dépassé le cadre de son intervention en sélectionnant lui-même les éléments qu'il estimait pertinents et en les lisant dans son rapport, ce qui n'était pas prévu par l'Ordonnance et alors que l'huissier doit demeurer maître du déroulement de la saisie.

Elle fait état de la présence de personnes non identifiées et de l'existence d'une contradiction entre le procès-verbal et le rapport de l'informaticien sur l'heure de début des opérations.

SUR CE

Il convient de relever que parmi les pièces jointes à la requête aux fins de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société TECH DESIGN, figurait le K-Bis de cette société (pièce 32-3).

Par ailleurs, le procès-verbal de saisie-contrefaçon indique (pièce 32-1) que l'huissier a commencé par demander à monsieur MANUGUERRA, directeur du marché français rencontré sur place, de lui présenter un K-Bis de la société ; ce n'est qu'après que celui-ci ait indiqué ne pas en détenir que l'huissier a présenté le K-Bis qu'il avait apporté, et s'est vu confirmer par monsieur Manuguerra qu'il s'agissait bien de la société en question.

Dès lors, il apparaît que le fait pour l'huissier d'apporter un document visé par la requête, afin de vérifier l'identité de la société saisie et de s'assurer qu'il s'agit bien de la société en cause, ne saurait constituer un dépassement de sa mission, pas plus que le fait de l'avoir joint au procès-verbal de saisie.

Il ressort de plus de sa lecture que l'ordonnance ne soumettait pas les investigations et diligences de l'huissier à la découverte préalable d'objets argués de contrefaçon.

En effet, l'ordonnance autorisait l'huissier à consulter et reproduire tout document susceptible d'établir la contrefaçon, y compris les documents informatiques et commerciaux, et à accéder à tout fichier informatique dont pourrait résulter la preuve de l'origine, de la provenance et de la destination de ces produits.

La lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon montre que les termes de l'ordonnance ont été respectés par l'huissier, dans le cadre du déroulement de la mission dont il était confié.

Il ressort des déclarations de monsieur MANUGUERRA relevées par l'huissier au début de son procès-verbal que l'établissement TECH DESIGN dans lequel s'est déroulée la saisie "*gérât la force de vente [...] sur la France entière, qu'il s'agissait de la seule activité exercée à cette adresse*" la livraison se faisant d'Espagne. Ces déclarations établissent que cet établissement gérait bien la commande des produits argués de contrefaçon, sans pour autant disposer de stock de ces marchandises. Les interrogations de l'huissier à monsieur MANUGUERRA qui ont permis de recueillir ces informations entraient dans le cadre de sa mission telle que prévue par l'ordonnance, l'huissier étant autorisé à poser toutes questions utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le procès-verbal de saisie mentionne que l'huissier a "*demandé à l'expert informatique mandaté de procéder à la copie sur disque dur fourni par nos soins de tous les fichiers informatiques d'où il pourrait résulter la preuve de l'origine, de l'importance et de la destination des actes argués de contrefaçon [...].*"

Ainsi, cet expert informatique, dont la présence était expressément autorisée par l'ordonnance, a agi sur demande de l'huissier et selon les directives que celui-ci lui a données. Ces directives tendaient à recueillir les éléments de nature à établir la réalité de la contrefaçon, de sorte que l'intervention de l'expert informatique s'est effectuée sous le contrôle de l'huissier et que les fichiers qu'il a sélectionnés l'ont été dans le but fixé par l'huissier d'établir la contrefaçon et non de façon arbitraire par cet expert.

L'établissement par cet expert d'un rapport postérieurement aux opérations de saisie n'est pas non plus de nature à établir qu'il a agi de son propre chef et hors du cadre de l'accomplissement de la mission que lui avait donné l'huissier - qui conservait la maîtrise des opérations- et pour lequel il avait été mandaté.

Si le procès-verbal mentionne que l'huissier était, lorsqu'il s'est rendu à la société TECH DESIGN, assisté du commissaire de police de la Ciotat et d'un serrurier, sa lecture révèle qu'ils n'ont pris aucune part active au déroulement de ces opérations, et notamment que le serrurier n'a pas eu à intervenir.

Par ailleurs, si le nom du commissaire de police n'est pas formellement indiqué, ses fonctions sont bien précisées, s'agissant du commissaire de police de la Ciotat, ce qui permet son identification et de s'assurer qu'il était territorialement compétent, étant au surplus relevé que sa présence était expressément prévue par l'ordonnance.

Dès lors, le défaut d'indication du nom de ces personnes n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie-contrefaçon en cause.

Par ailleurs, les défenderesses relèvent la différence d'heure de début des opérations entre les indications contenues dans le rapport de l'expert informatique (vers 10h15) et celles du procès-verbal d'huissier (10h30). Toutefois, il convient de relever que l'expert informatique n'indique pas une heure précise, mais "*vers 10 heures 15*", pour le début de ses opérations, alors que le procès-verbal est plus affirmatif "*mercredi 5 juin 2013 à 10 heures 30*".

Par ailleurs, l'huissier indique dans son procès-verbal s'être rendu sur place accompagné de l'expert informaticien en cause, monsieur Hugo DIONNE.

Enfin, le procès-verbal d'huissier - qui a dirigé l'intervention de l'informaticien- fait foi jusqu'à la preuve du contraire, et ne peut être mis en doute par l'indication approximative de cet expert quant à l'heure de début des opérations, étant au surplus relevé que la différence d'heure n'apparaît pas des plus importantes.

Au vu de ce qui précède, le procès-verbal en cause n'apparaît pas entaché de nullité.

Présentation du brevet n° EP1806986

Ce brevet, intitulé "casque de protection à mentonnière mobile, notamment pour le motocyclisme", est composé d'une revendication indépendante et 17 revendications dépendantes. La date de sa priorité à prendre en compte est le 27 octobre 2004.

Il porte sur un casque de protection de type "intégral" pour la pratique notamment du motocyclisme, qui comporte une mentonnière mobile offrant différentes configurations et permettant son utilisation dans une position fermée afin d'utiliser le casque dans une configuration "casque intégral" et dans une position ouverte (ou configuration "jet") afin de dégager le visage de l'utilisateur tout en conservant le casque sur le crâne.

Par rapport aux casques à mentonnières mobiles déjà existants, l'invention vise :

- en position fermée, à offrir le même degré de sécurité et d'étanchéité qu'un casque intégral classique,

- à permettre une utilisation en configuration "jet"(dépourvue de mentonnière) sans risque pour l'utilisateur en cas de chute ou d'impact,
- à remplir les conditions de protection des normes en vigueur tout en permettant le passage de la position fermée à ouverte et inversement à l'aide d'une seule main.

Ces buts seraient atteints par un casque de protection caractérisé en ce que :

- dans la position fermée, l'écran est apte à reposer contre un rebord supérieur externe de la mentonnière, et
- la coque et la mentonnière comportent des moyens de guidage complémentaires tels que la trajectoire de la mentonnière entre la position fermée et la position ouverte soit une trajectoire non entièrement circulaire suivant laquelle ladite mentonnière s'écarte tout d'abord de la coque puis est relevée et basculée par-dessus l'écran et enfin se rapproche de la coque à l'arrière de celle-ci.

La revendication n°1 du brevet est la suivante "*Casque de protection (1), en particulier pour le motocyclisme, comportant une coque (2) sur les parois latérales (21, 22) de laquelle sont fixés un écran (3) apte à pivoter par rapport à ladite coque, et une mentonnière mobile (4) apte à être relevée par-dessus ledit écran et basculée vers l'arrière (23) de ladite coque au-delà du sommet de cette dernière depuis une position fermée jusqu'à une position ouverte, caractérisé en ce que, dans ladite position fermée, ledit écran est apte à reposer contre un rebord supérieur externe (43) de ladite mentonnière, et en ce que ladite coque et ladite mentonnière comportent des moyens de guidage complémentaires (51, 52, 61, 62) tels que la trajectoire de ladite mentonnière entre ladite position fermée et ladite position ouverte soit une trajectoire non entièrement circulaire suivant laquelle ladite mentonnière s'écarte tout d'abord de ladite coque, puis est relevée et basculée par-dessus ledit écran et enfin se rapproche de ladite coque à l'arrière de celle-ci*".

Sur la demande de nullité pour insuffisance de description

La société TECH DESIGN soutient que la position de l'écran lors du mouvement de la mentonnière entre sa position ouverte et sa position fermée est insuffisamment décrite et les indications du brevet étant contradictoires sur ce point, de sorte que l'homme du métier ne peut savoir si l'écran doit être ou non préalablement relevé ni comprendre quel mouvement précis doit suivre la mentonnière.

Par ailleurs, si la mentonnière s'écarte de la coque du casque lors du passage de la position fermée à ouverte, la direction du mouvement d'écartement et le type même d'écartement ne seraient pas suffisamment précis ; en effet deux directions longitudinale et transversale sont indiquées sans que l'homme du métier ne puisse les comprendre, et la société SHARK ne peut se limiter à soutenir que "s'écarte" combine translation et rotation.

Enfin, lorsque l'écran repose contre un rebord supérieur externe de la mentonnière, il forme une surface de butée de la mentonnière dans la direction longitudinale empêchant un mouvement de la mentonnière vers l'avant sans risque de détériorer l'écran, et le brevet n'indique pas comment écarter la mentonnière dans une direction longitudinale, en position fermée de l'écran, sans l'endommager.

SUR CE

L'article 614-12 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :*"la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich"*.

Selon l'article 138 de la convention de Munich, *"sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si : [...] b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter [...]"*.

L'écran est, lorsque la mentonnière mobile est en position fermée, apte à reposer sur le bord supérieur externe de ladite mentonnière (§ 19 de la partie descriptive, et partie non caractérisante de la revendication 1). L'écran est monté pivotant (§ 41) par rapport à la coque du casque, selon un axe propre, il est mobile (§42, 54 et 55).

Par ailleurs, la partie descriptive du brevet (§75) indique que *"pour réaliser le basculement de la mentonnière de la position fermée à la position ouverte, l'utilisateur [...] relève tout d'abord l'écran, suivant la flèche F3, ledit écran se rapprochant alors de la paroi supérieure de la coque [...]"*.

Cette partie descriptive contient également (§50) *"selon une autre caractéristique de l'invention, le casque comporte en outre un moyen de relevage automatique de l'écran, apte à être déclenché lors du relevage de la mentonnière [...]"*. Cette possibilité de relevage automatique de l'écran lors de l'ouverture manuelle de la mentonnière est également envisagée au paragraphe 88.

Le fait que l'écran, dans la position fermée de la mentonnière dans laquelle il vient en appui contre le rebord supérieur externe de cette mentonnière, "permette également" que la mentonnière soit relevée et lui passe alors dessus (§41), correspond à une possibilité offerte par l'écran, ce qui n'est pas contradictoire avec le fait que l'écran soit relevé manuellement ou automatiquement.

L'homme du métier comprendra que l'écran offre la possibilité d'être relevé avant l'ouverture de la mentonnière, comme d'être relevé en même temps que la mentonnière.

Cette présentation est confirmée par le paragraphe 49 de la partie descriptive selon laquelle, *"afin de faciliter un passage rapide de la mentonnière entre lesdites positions ouverte et fermée, il est préférable que l'écran soit relevé [...]"*.

Le brevet porte comme sa revendication 1 sur un casque et les caractéristiques de son écran apparaissent suffisamment décrites : cet écran est mobile, monté pivotant, *"en rotation par rapport à la coque autour d'un axe propre tel que lors du relevage [...] la surface interne se rapproche de la surface externe de ladite coque"* (§41), vient en position fermée de la mentonnière en appui contre le rebord supérieur externe de celle-ci.

L'homme du métier connaîtra, au vu de la partie descriptive du brevet comme de ses revendications, les positions dans lesquelles l'écran peut se trouver lors du passage de la mentonnière de la position fermée à la position ouverte, et comment il se positionne manuellement ou automatiquement.

L'absence d'indication spécifique dans la revendication 1 de la position de l'écran lors du relevage de la mentonnière ne constitue pas une ambiguïté de nature à empêcher l'homme du métier de réaliser l'invention décrite.

Au vu des développements qui précèdent sur les caractéristiques de l'écran et de ses différentes positions possibles, il n'apparaît pas que le brevet souffre d'une insuffisance de description quant à la position précise de l'écran lors du passage de la mentonnière entre les positions ouverte et fermée.

Il résulte de la revendication 1 prévoit que la mentonnière passe d'une position fermée à une position ouverte en suivant une trajectoire *« non entièrement circulaire suivant laquelle ladite mentonnière s'écarte tout d'abord de ladite coque, puis est relevée et basculée par-dessus ledit écran et enfin se rapproche de ladite coque à l'arrière de celle-ci »*.

La société TECH DESIGN avance que le mouvement d'écartement de la mentonnière de la coque est insuffisamment décrit, en ce qu'il ne permet pas de savoir la direction et le type d'écartement suivi par la mentonnière.

Il ressort de la partie descriptive du brevet que lors de son passage de la position fermée à la position ouverte, la mentonnière effectue des mouvements de translation et de rotation de manière simultanée (§23), le déplacement de cette mentonnière étant guidé par des moyens de guidage se trouvant sur la coque et sur la mentonnière (moyens de coulissement et moyens de pivotement).

Ces moyens permettent le déplacement combiné (§24) en translation et en rotation de la mentonnière, lors de son passage entre les positions fermée et ouverte, et sont décrits de telle manière qu'un homme du métier saurait les reproduire (§62, 63 et 73) et en comprendre le mécanisme, ce d'autant qu'il bénéficiera des figures 2 à 4c pour illustrer le mouvement suivi par la mentonnière lors de son passage de la position fermée à ouverte.

La lecture du brevet précise que le déplacement de la mentonnière est complexe et suit une trajectoire non entièrement circulaire, ceci afin de permettre le basculement vers l'arrière et le passage au-dessus de l'écran.

Par ailleurs, l'invention peut être réalisée sous plusieurs variantes, le brevet prévoyant (§28) que les "moyens de guidage peuvent prendre d'autres formes que celles décrite ci-avant et peuvent notamment être remplacés par de simples moyens de glissement formant, par exemple, entre la coque et la mentonnière, une liaison glissière constituée par deux éléments en appui-plan ou encore un système à galet". Ainsi, le paragraphe 29 présente des moyens de guidage dans un mode de réalisation préféré, alors que les paragraphes 30, 70 et 71 présentent des variantes.

Lors de son passage de la position fermée à la position ouverte, la mentonnière effectue un mouvement d'écartement pouvant combiner translation et rotation (§33), par les moyens de guidage qui lui permettent un déplacement complexe.

La lecture de la partie caractérisante de la revendication 1 fait apparaître que le mouvement d'écartement de la mentonnière par rapport à la coque se fait vers l'avant.

De même, la partie descriptive (§75) prévoit que pour réaliser le basculement de la position fermée à ouverte de la mentonnière l'utilisateur, après avoir relevé l'écran, opère « *un effort de traction et de poussée sous la mentonnière... qui provoque [...] un mouvement de translation de la mentonnière vers l'avant du casque [...]* ».

Le mouvement d'écartement latéral des branches de la mentonnière, également évoqué dans la partie descriptive du brevet et qui intervient concomitamment avec le mouvement d'écartement longitudinal de la mentonnière (§21) est optionnel, et de nature à faciliter un passage plus aisé de la mentonnière au-dessus de l'écran (§45, qui évoque un mode de réalisation préféré).

Il apparaît ainsi que la trajectoire non entièrement circulaire suivie par la mentonnière, qui s'écarte de la coque au moins vers l'avant puis est relevée et bascule au-dessus de l'écran, est décrite par le brevet, qui expose précisément les moyens de guidage, plus précisément les moyens de coulissement et de pivotement agencés entre eux (§23) ainsi que leur coopération (§29 à 33) pour permettre le déplacement combiné et en rotation de la mentonnière.

Il convient ainsi de relever que ces moyens (rainure et rotule) "*provoquent le basculement par translation et pivotement simultanés de la mentonnière*" (§77).

Il ressort de ces développements que la revendication 1 précise que lors de son passage de la position fermée à la position ouverte la mentonnière s'en écarte vers l'avant, l'écartement transversal étant optionnel, et l'homme du métier saura exécuter l'invention.

Enfin, si la société TECH DESIGN soutient que si l'écran est en position abaissée reposant contre le rebord supérieur externe de la mentonnière en position fermée l'homme du métier ne saura pas comment la mentonnière s'écarte de la coque (cet écartement ayant lieu vers l'avant), la partie descriptive du brevet (§50) précise toutefois que "*le casque comporte... un moyen de relevage automatique de l'écran apte à être déclenché lors du relevage de ladite mentonnière pour faire passer celle-ci de ladite position fermée à ladite position ouverte (voir aussi §88)*".

Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de nullité pour insuffisance de description.

Sur la demande de nullité pour défaut d'activité inventive

Sur la demande de nullité de la revendication 1

La société TECH DESIGN fait état de la demande de brevet EP0953300A2 publiée le 3 novembre 1999 portant sur un casque de

protection pour conducteurs de véhicules : il s'agit d'un casque intégral comprenant une coque, un écran et une mentonnière, dont les écran et mentonnière tournent par rapport à la coque de façon indépendante l'un de l'autre.

Ce brevet relève que les casques de protection dont l'écran et la mentonnière tournent autour du même axe présentent des espaces importants entre l'écran et la mentonnière lorsque ceux-ci sont tous les deux en position baissée, ce qui s'explique par le fait que l'écran est placé en retrait par rapport à la mentonnière et entraîne des inconvénients (comme des infiltrations d'eau, des sifflements) que ne peuvent résoudre la présence de joints d'étanchéité.

Les auteurs du brevet indiquent qu'ayant réalisé que de tels inconvénients sont dus au fait que l'écran et la mentonnière tournent tous les deux autour d'un seul axe, la solution est de faire "tourner l'écran et la mentonnière autour de leurs propres axes de rotation, positionnés de façon séparée selon une distance appropriée".

Il en résulte que tant l'écran que la mentonnière sont articulés de manière seulement rotative sur la coque, chacun autour de son propre axe de rotation circulaire.

Par ailleurs, la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet de la société SHARK prévoit qu'en "position fermée, ledit écran est apte à reposer contre un rebord supérieur externe de ladite mentonnière", et le paragraphe 19 de sa partie descriptive indique "*dans la position fermée de la mentonnière, l'écran est apte à venir en appui contre le rebord supérieur externe de la mentonnière*".

Concernant le brevet EP0953300A2, dans sa version originale en langue anglaise, dans la position fermée l'écran "sits substantially flush" avec le profil supérieur de la mentonnière.

Le texte faisant foi étant celui de la langue de délivrance du brevet soit en l'occurrence la langue anglaise, "flush with" peut être traduit comme "aligné" ou "dans l'alignement de" ou "au même niveau que" (pièces 46 à 50 SHARK).

Ainsi, il en ressort que dans ce brevet, le profil intérieur de l'écran en position fermée "*se pose sensiblement en affleurement avec*", ou "*se positionne sensiblement dans l'alignement du profil supérieur de la mentonnière*".

Ce brevet ne prévoit donc pas qu'en position fermée l'écran vient reposer contre le bord supérieur externe de la mentonnière (revendication n°1) ou prendre appui (§19) sur celui-ci.

Par ailleurs, ce brevet ne précise pas qu'en position fermée c'est sur le rebord supérieur externe de la mentonnière (comme le précise la revendication n°1 du brevet SHARK) que l'écran vient affleurer, son texte indiquant seulement au niveau du rebord supérieur de la mentonnière, et sa seule figure 3 ne permet pas de l'établir.

Au seul vu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de considérer les autres éléments soulevés, il apparaît que la revendication n°1 du brevet SHARK apparaît nouvelle au regard de ce brevet.

La société TECH DESIGN fait état d'un brevet US4769857 déposé le 10 août 1987 sous priorité d'une demande italienne du 2 septembre 1986.

La société SHARK a relevé que ce brevet US4769857 était cité dans le rapport de recherche de la demande internationale WO 2006/045912 dont est issu le brevet SHARK (pièce 41 SHARK) ; par ailleurs, il présente la même invention que la demande de brevet EP0258552 et a été déposée sous la même demande de priorité, et le brevet EP0258552 a été cité par le brevet SHARK comme faisant partie de l'art antérieur connu.

Ce brevet porte sur un casque intégral dont la mentonnière peut être basculée indépendamment de l'écran par un mouvement combiné de déplacement vers l'avant et de pivotement, l'écran étant lui-même mobile en rotation sur ses propres pivots.

Cependant, le mouvement de la mentonnière de ce casque est destiné à permettre à l'utilisateur de mettre et de retirer le casque plus facilement, et non à être utilisé en position "jet".

Par ailleurs, il ne prévoit pas la possibilité, comme dans la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet SHARK, que la mentonnière bascule par-dessus l'écran vers l'arrière de la coque du casque.

Ce brevet est donc insusceptible de priver le brevet SHARK de son caractère inventif.

De plus, alors que le brevet SHARK tend à offrir à l'utilisateur une garantie de sécurité lors de l'utilisation du casque en configuration "jet" sans risque en cas de chute ou d'impact, et à remplir les conditions de protection des normes en vigueur, le brevet US4769857 vise à offrir une solution peu coûteuse permettant aux utilisateurs de mettre et de retirer leurs casques de manière plus aisée.

Il ne cherche pas à améliorer la sécurité des utilisateurs de casques en position jet, ou à améliorer l'étanchéité des casques, comme le brevet SHARK.

Aussi, l'homme du métier cherchant à améliorer la sécurité des casques dotés d'une mentonnière mobile permettant une utilisation à la fois en position "jet" et en position "intégral", et à assurer leur étanchéité, n'aurait pas cherché une solution auprès de ce brevet US4769857, ce d'autant qu'il ne permet pas non plus d'améliorer la sécurité de EP0953300 en position jet.

Enfin, ce brevet US4769857 ne permettant pas à la mentonnière de passer par-dessus l'écran vers l'arrière du casque et de se rapprocher alors de la coque du casque, ni de permettre une utilisation en configuration « jet » dans des conditions de sécurité recherchées, l'homme du métier n'aurait pas considéré son système de guidage (quand bien même celui-ci prévoit une trajectoire non entièrement circulaire de la mentonnière).

Il n'aurait pas cherché dans ce brevet US4769857 l'enseignement lui permettant d'améliorer le brevet EP0953300, et n'y aurait pas trouvé la solution technique qui, appliquée au brevet EP0953300, lui aurait permis de parvenir au résultat de la revendication n°1 du brevet SHARK.

Le brevet EP0797935A1, déposé le 18 mars 1996, porte sur un casque intégral pour motocycliste pourvu d'un dispositif d'ouverture de mentonnière conçu pour éliminer les inconvénients des mécanismes d'ouverture et de rotation de la mentonnière que sont :

- le grand espace vertical occupé par la mentonnière lorsqu'elle se trouve en position ouverte, engendrant des problèmes d'aérodynamique et d'esthétique
- la nécessité de dispositifs spéciaux pour assurer l'arrêt stable de la mentonnière en position ouverte et de prévenir une fermeture spontanée imprévue.

Il ne vise pas, comme le brevet SHARK, à améliorer l'étanchéité et la sécurité des casques équipés d'une mentonnière mobile, qu'ils soient utilisés en position "jet" comme en position "intégral".

Par ailleurs, ce brevet ne prévoit pas le passage de la mentonnière par-dessus l'écran, ni son rapprochement de la coque du casque vers l'arrière de celui-ci.

Dans la position ouverte du casque décrite par ce brevet, la mentonnière se trouve au niveau de la partie frontale du casque, et non de sa partie arrière.

Ainsi ce brevet précise, dans sa partie descriptive, *«lorsque la mentonnière est soulevée, l'écran est tiré ou poussé par celle-ci jusqu'à la position de repos à l'ouverture complète, de manière à s'accoupler sensiblement au sommet de la coque suivant la mentonnière qui en fait partie intégrante»*.

Cette position relevée de la mentonnière et de l'écran sur la partie frontale ou au sommet de la coque n'est pas de nature à apporter une sécurité accrue lors de l'utilisation en position « jet ».

Aussi l'homme du métier, connaissant le brevet EP0953300 et recherchant à améliorer la sécurité des casques utilisés en position jet et intégral et à optimiser leur étanchéité, ne rechercherait pas si ce brevet peut lui fournir une amélioration du brevet EP0953300.

De plus, ce brevet ne contient pas les enseignements techniques lui permettant, en les associant avec ceux du brevet EP0953300, à parvenir au résultat protégé par la revendication n°1 du brevet SHARK, en particulier dans une position « jet » avec mentonnière à l'arrière du casque.

Par ailleurs, l'écran étant relevé en même temps que la mentonnière, l'homme du métier n'y trouverait pas un moyen de faire passer la mentonnière par-dessus l'écran.

Au seul vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'homme du métier serait parvenu, en combinant les enseignements des brevets EP0953300 et EP0797935, au résultat protégé par la revendication n°1 du brevet SHARK, qui apparaît ainsi inventive.

Sur le défaut d'activité inventive des autres revendications du brevet

Les revendications 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16 et 18 du brevet SHARK, dont l'activité inventive est contestée, étant dépendantes de la revendication n°1, elles impliquent par conséquent elles aussi une activité inventive.

Par ailleurs, si la société TECH DESIGN fait état d'autres documents (EP11014119A1, EP1312274A1, EP 1183956A2, US 2003182716A1, DE 10240744 B3) et soutient que pris seuls ou en combinaison ils privent d'activité inventive les revendications du brevet SHARK, le seul fait de les lister ou de relever qu'ils portent tous sur un casque comportant un écran et des mécanismes de mentonnières mobiles ne peut suffire à établir le défaut d'activité inventive des revendications du brevet SHARK.

Sur la contrefaçon

Il résulte du procès-verbal dressé le 5 juin 2013 que la société CP RACING TEAM proposait à la vente des casques LS2 modèle FF393 CONVERT, modèle dont le gérant de la société CP RACING TEAM déclare à l'huissier qu'il peut les commander par la société TECH DESIGN TEAM. Ce gérant a remis à l'huissier un bon de livraison établissant la livraison de casques par la société TECH DESIGN TEAM S2, sise à Barcelone en Espagne.

L'huissier a notamment relevé sur le casque en question (pièce SHARK 32-1) :

"sur les parois latérales sont fixés un écran et une mentonnière pouvant être relevés et basculés vers l'arrière au-delà du sommet jusqu'à une position ouverte, étant précisé qu'en position fermée l'écran repose sur un rebord supérieur extérieur de la mentonnière. Il existe sur la coque un système de guidage pour l'articulation et l'ouverture de la mentonnière.

Ce système de guidage est composé sur la coque et sur la mentonnière d'un système de coulissement et d'un de pivotement permettant la translation et la rotation simultanée de la mentonnière par rapport à l'écran entre la position fermée et l'ouverture complète [...]

Je constate que le système de coulissement et celui de pivotement sont constitués sur les deux branches de la mentonnière de trois éléments mâles qui coopèrent avec trois éléments femelles de chaque côté de la coque, l'un en boucle, l'un en partie centrale en forme de V inversé et le troisième en partie basse. Ces éléments femelles constituent des glissières recevant les éléments mâles correspondants".

Sur chacun des deux côtés latéraux de la coque du casque se trouve une platine de guidage présentant trois rails sous forme de gorges; trois pions de guidage se trouvent sur chacune des deux faces internes des branches de la mentonnière, qui font saillie dans les trois rails de guidage, et guident ainsi le mouvement de la mentonnière lors de son passage de la position fermée à la position ouverte et vice-versa.

Sur la contrefaçon de la revendication n°1

La société SHARK soutient que l'examen du casque LS2 FF393 CONVERT révèle qu'il reproduit littéralement l'ensemble des caractéristiques de cette revendication.

S'agissant du mouvement de la mentonnière, elle soutient que la notion d'écartement n'implique pas nécessairement un écartement transversal mais un mouvement tendant à éloigner la mentonnière de la coque afin de pouvoir passer par-dessus l'écran. Selon elle, la mentonnière du casque en cause, lors du passage de la position fermée à ouverte,

s'écarte du casque vers l'avant selon une direction longitudinale, alors qu'elle n'a pas encore basculé par-dessus l'écran ; le fait pour la mentonnière de suivre un mouvement incurvé (combinant translation et rotation) et d'écartement vers l'avant n'est pas antagoniste. Les trois phases successives du mouvement de la mentonnière (écartement, passage au-dessus de l'écran, rapprochement de la coque à l'arrière) seraient reproduites par le casque de la société TECH DESIGN.

Sur ce point, après avoir relevé que son casque ne permet pas un écartement latéral des branches de la mentonnière, la société TECH DESIGN détaille les trois phases du mouvement de ladite mentonnière soit: une translation vers l'avant, puis la mentonnière est relevée et basculée, enfin elle se rapproche de la coque à l'arrière de celle-ci. Elle conteste la possibilité que la mentonnière effectue un mouvement rectiligne en translation, ce que ne permettent pas les glissières se trouvant sur les platines, de sorte que lors de l'ouverture de la mentonnière celle-ci est directement basculée et que son écartement se fait par basculement et non selon une direction longitudinale. Faute de reproduire un écartement selon une direction longitudinale, la revendication n°1 du brevet SHARK ne serait pas contrefaite.

S'agissant de la position de l'écran, la société SHARK soutient que le brevet prévoit qu'il soit relevé préalablement à la mentonnière, ou soit relevé automatiquement par celle-ci ; elle souligne ensuite que le casque en cause prévoit un relevage automatique de l'écran, mais que celui-ci peut être relevé manuellement avant la mentonnière.

De son côté, la société TECH DESIGN soutient que la caractéristique du brevet selon laquelle l'écran doit être en position relevée avant que ne soit relevée la mentonnière, n'est pas reproduit par son casque

SUR CE

Il ressort des constatations relevées par l'huissier sur le casque en question et de celles du tribunal sur le scellé, que le casque LS2FF393 CONVERT est un casque de protection pour motocycliste comportant une coque sur les parois latérales de laquelle sont fixés un écran et une mentonnière mobiles, la mentonnière pouvant passer par-dessus l'écran et basculer, au-delà du sommet de la coque du casque, vers l'arrière de ladite coque en se rapprochant de celle-ci -passant ainsi d'une position fermée à une position ouverte.

En position fermée, l'écran repose sur le bord supérieur externe de la mentonnière.

La constatation de l'huissier, qui a observé "que le système de coulissement et celui de pivotement sont constitués sur les deux branches de la mentonnière de trois éléments mâles qui coopèrent avec trois éléments femelles de chaque côté de la coque, l'un en boucle, l'un en partie centrale en forme de V inversé et le troisième en partie basse. Ces éléments femelles constituent des glissières recevant les éléments mâles correspondants", n'est pas contestée, ni le fait que ces éléments correspondent au sens du brevet aux moyens de guidage complémentaires présents sur la coque et la mentonnière, tels que décrits par la revendication 1 du brevet SHARK.

Les parties sont en désaccord sur le mouvement de la mentonnière du casque en cause dont selon la revendication n°1 "la trajectoire de ladite mentonnière entre ladite position fermée et ladite position ouverte" est "*une trajectoire non entièrement circulaire suivant laquelle ladite*

mentonnière s'écarte tout d'abord de ladite coque, puis est relevée et basculée par-dessus ledit écran et enfin se rapproche de ladite coque à l'arrière de celle-ci".

Ainsi qu'il a été précédemment relevé, le mouvement latéral de la mentonnière, lors de son passage de la position fermée à la position ouverte, est dans le brevet SHARK seulement optionnel ; aussi, le fait que la mentonnière du casque de la société TECH DESIGN ne s'écarte pas selon une direction transversale de la coque du casque est indifférent.

Le protocole de l'article 69 de la convention sur le brevet européen prévoit que :

"L'Article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'Article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers" .

Et que *"pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à une élément indiqué dans les revendications"*.

En l'occurrence, la société TECH DESIGN relève que, s'agissant du passage de la mentonnière de la position fermée à la position ouverte, le paragraphe 75 de la partie descriptive du brevet mentionne que l'utilisateur opère un effort de traction sous la mentonnière *"ce qui provoque, dans un premier temps un mouvement de translation de la mentonnière vers l'avant du casque"*.

Elle en déduit qu'ainsi la mentonnière subit un premier mouvement de translation, puis qu'elle est relevée et basculée, et que dans un 3ème temps elle se rapproche de la coque vers l'arrière.

Pour autant, le paragraphe 52 de la même partie descriptive indique qu'il s'agit d'un exemple, et que la description donnée est faite à titre non limitatif.

Du reste, et comme déjà relevé, les paragraphes 23 et 24, 33 et 61 du brevet SHARK prévoient que les moyens de guidage de la coque et de la mentonnière permettent des mouvements simultanés de translation et de rotation de la mentonnière par rapport à la coque, lorsqu'elle passe de la position fermée à la position ouverte.

Ainsi, lorsque la mentonnière *"s'écarte de ladite coque"* elle s'en éloigne ou agrandit la distance entre elle et la coque.

La mentonnière du casque en cause, lorsqu'elle passe de la position fermée à la position ouverte, s'écarte bien de la coque, l'écartement entre la mentonnière et la coque augmentant.

Ce mouvement a lieu vers l'avant du casque et de manière incurvée, amorçant un mouvement de montée, de manière simultanée.

Cet écartement de la mentonnière de la coque dans une direction longitudinale s'explique notamment par le glissement du pion de la mentonnière (formant moyen de guidage) qui évolue dans la gorge basse de la coque (formant également moyen de guidage) ; en effet la première partie de cette gorge - qui correspond au début du mouvement de la position fermée à la position ouverte - est horizontale.

S'il ressort de l'examen des pièces que lors de la 1ère phase du mouvement de la mentonnière cet écartement dans une direction longitudinale s'accompagne d'une prise d'angle, ce mouvement comme cette prise d'angle interviennent avant que la mentonnière ne soit basculée par-dessus l'écran.

L'écran pouvant sur le casque en cause être relevé avant que ne commence le mouvement de la mentonnière de la position fermée à la position ouverte, l'écartement de la mentonnière vers l'avant lui permet, lorsqu'elle arrive au niveau de l'écran, d'être suffisamment éloignée de la coque du casque pour passer par-dessus ledit écran.

Il en est de même lorsque l'écran repose au début du mouvement sur le rebord supérieur externe de la mentonnière, car c'est aussi l'éloignement de la mentonnière dans une direction longitudinale qui lui permet de passer par-dessus l'écran.

Lors du passage de la position fermée à la position ouverte, le casque en cause présente une phase durant laquelle la mentonnière s'écarte de la coque vers l'avant du casque, et ce mouvement est également marqué par une certaine élévation de la mentonnière qui amorce sa montée.

Pour autant, il ne peut être déduit des portions courbes de glissières constituant les moyens de guidage se trouvant sur les côtés de la coque que la mentonnière ne peut, dans son déplacement, s'éloigner de la coque dans une direction longitudinale.

Le fait que le mouvement de la mentonnière vers l'avant se combine avec le mouvement de rotation de la mentonnière vers le haut ne peut écarter le mécanisme retenu par le casque en cause de la revendication n°1 du brevet SHARK, dont la formule "ladite mentonnière s'écarte tout d'abord de ladite coque, puis est relevée et basculée par-dessus ledit écran..." ne peut être interprétée comme limitant le mouvement d'écartement à un strict mouvement de translation rectiligne et non à un mouvement combinant translation et rotation.

Le tribunal observe du reste durant la 1ère phase de mouvement de la mentonnière d'une position fermée à une position ouverte un « allongement » du casque, résultant de l'éloignement de la mentonnière de la coque du casque du fait de son mouvement longitudinal lors duquel la mentonnière commence également sa rotation (avant 2ème phase pendant laquelle la mentonnière s'élève et bascule au-dessus de l'écran).

Il ressort ensuite notamment des observations de l'huissier et de l'examen des scellés que sur le casque considéré la mentonnière poursuit sa trajectoire non entièrement circulaire en basculant ensuite au-dessus de l'écran, puis se rapproche de la coque du casque à l'arrière de celle-ci.

Ainsi, la trajectoire non entièrement circulaire, telle que prévue par la revendication n°1 du brevet SHARK, apparaît reproduite.

De plus, le paragraphe 49 de la partie descriptive de ce brevet prévoyant « *afin de faciliter un passage rapide de la mentonnière entre lesdites positions ouverte et fermée, il est préférable que l'écran soit relevé, positionné au plus proche de la coque* » induit qu'il est également possible de déclencher le mouvement d'ouverture de la mentonnière alors que l'écran est baissé. Les paragraphes 50 et 88 du brevet indiquent du reste que « *le casque comporte un moyen automatique de relevage de l'écran, apte à être déclenché lors du relevage de ladite mentonnière* ».

Aussi, le brevet couvre à la fois l'hypothèse dans laquelle l'écran est préalablement relevé comme celle dans laquelle l'écran est relevé par le relevage de la mentonnière.

Et le casque de la société TECH DESIGN permettant que l'écran soit relevé préalablement au relevage de la mentonnière, soit une hypothèse expressément prévue par le brevet, la société SHARK est fondée à soutenir que la reprise de sa revendication n°1 est de ce fait constituée.

Au vu de ce qui précède, la revendication n°1 du brevet SHARK apparaît reproduite.

Sur la contrefaçon des autres revendications

La revendication n°2 du brevet est rédigée ainsi :
"casque selon la revendication 1, caractérisée en ce que lesdits moyens de guidage de la coque et de la mentonnière comportent respectivement des moyens de coulissement (5-1, 5-2, 6-2) et des moyens de pivotement (6-1 6-2), agencés de manière à permettre des mouvements simultanés de translation et de rotation de ladite mentonnière par rapport au dit écran entre ladite position fermée et ladite position ouverte de ladite mentonnière ».

Comme l'a relevé l'huissier de justice, les moyens de guidage se trouvant sur la coque et la mentonnière présentent des moyens de coulissement et des moyens de pivotement, matérialisés par les rails sur les platines se trouvant de chaque côté de la coque, et par les pions se trouvant sur la partie intérieure des branches de la mentonnière.

Ces moyens sont agencés entre eux afin de permettre des mouvements simultanés de translation et de rotation de la mentonnière par rapport à l'écran, notamment lors de la dernière partie de la trajectoire suivie par la mentonnière lorsqu'elle passe de la position fermée à la position ouverte.

La simultanéité des moyens de translation et de rotation a été du reste déjà relevée dans la partie descriptive du brevet, afin de permettre à la mentonnière de passer au-dessus de l'écran puis de se positionner contre la partie arrière de la coque (§33).

Les moyens de guidage relevés plus haut permettent notamment à la mentonnière du casque en cause de passer par-dessus l'écran et de revenir dans la dernière partie de sa trajectoire à l'arrière de la coque du casque en s'en rapprochant.

Par conséquent, cette revendication apparaît reproduite par le casque en cause.

La revendication n°3 est ainsi rédigée :
« *casque selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que lesdits moyens de coulissement et lesdits moyens de pivotement comportent au moins un élément mâle (5-2, 6-1) sur une paroi latérale de ladite coque ou sur ladite mentonnière coopérant avec au moins un élément femelle (5-1, 6-2) sur ladite mentonnière ou sur une paroi latérale de ladite coque respectivement, lesdits éléments mâles ou femelles sur ladite mentonnière étant mobiles par rapport aux dits éléments mâles ou femelles correspondants desdits moyens de coulissement et dits moyens de pivotement sur une dite paroi latérale de ladite coque* ».

Il ressort des observations de l'huissier et de l'examen du casque en cause qu'il présente des moyens de coulissement et de pivotement et notamment que les branches de la mentonnière présentent des éléments mâles (les pions) qui coopèrent avec les éléments femelles (les rails) se trouvant sur les platines des parois latérales du casque.
Par ailleurs, les éléments mâles de la mentonnière sont mobiles par rapport aux éléments femelles des platines des parois du casque.
Ainsi, cette revendication n°3 est reproduite.

La revendication n°4 est ainsi rédigée :
« *casque selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que lesdits moyens de guidage comportent une glissière (5-1) formée sur dite face latérale (2-1, 2-2) de la coque coopérant avec un élément mâle (5-2), de préférence un curseur, solidaire d'une branche (4-2, 4-3) de ladite mentonnière, et un axe matériel (6-1) solidaire d'une dite paroi latérale de la coque coopérant avec une rainure (6-2) formée sur une dite branche de la mentonnière* ».

Ainsi que le reconnaît la société SHARK, le casque en cause ne présente pas un axe matériel (6-1) solidaire de la paroi latérale de la coque coopérant avec une rainure formée sur une branche de la mentonnière.

La société SHARK soutient que le système présenté par le casque en cause constitue une inversion du dispositif décrit par la revendication n°4 dans la mesure où l'axe matériel se trouve sur la branche de la mentonnière et la rainure sur la platine de la face latérale de la coque ; elle ajoute que cette inversion est prévue par le paragraphe 71 de la partie descriptive de son brevet, de sorte qu'il s'agirait d'une contrefaçon par équivalence.

Si la société TECH DESIGN relève que le brevet US4769857 prévoyait la présence d'un axe matériel qui assure le guidage de la mentonnière, de sorte que cette fonction de guidage était connue, ce brevet ne prévoit pas la présence d'un axe matériel en plus de la présence d'un élément mâle solidaire d'une branche, dans les moyens de guidage.

L'inversion du positionnement de l'axe matériel (6-1) et de la rainure (6-2) avec laquelle il coopère, de sorte que l'axe se trouverait sur la paroi interne des branches et la rainure sur les parois latérales du casque, est bien prévue par le paragraphe 71 du brevet SHARK.

Le casque en cause présente ainsi une glissière (soit le rail du haut ou celui du bas) sur sa face latérale, qui coopère avec un élément mâle solidaire de la face interne d'une branche de la mentonnière ; un autre axe matériel solidaire d'une branche de la mentonnière coopère avec

une rainure formée sur une face latérale du casque (cette rainure ayant la forme d'un V inversé).

En conséquence, il apparaît que le casque reproduit par équivalence la revendication 4 du brevet SHARK.

La revendication 5 porte sur un "casque selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que lesdits moyens de guidage comportent au moins un élément mâle solidaire d'une dite face latérale de la coque coopérant avec une glissière formée sur une branche de la dite mentonnière, et une rainure formée sur une dite paroi latérale de la coque coopérant avec un axe matériel solidaire d'une dite branche de la mentonnière."

Comme indiqué précédemment, les branches de la mentonnière présentent un élément mâle coopérant avec une glissière formée sur la face latérale de la coque, laquelle présente aussi une rainure coopérant avec un axe matériel solidaire d'une branche de la mentonnière, ce qui constitue une inversion de la place de l'axe matériel et de la rainure par rapport au texte du brevet.

Pour autant, cet axe matériel et cette rainure remplissent la même fonction -soit le guidage de la mentonnière dans sa translation et rotation - afin de lui faire suivre une trajectoire non entièrement circulaire -donc en vue du même résultat.

Par ailleurs, et comme il a été déjà vu, le brevet US4769857 ne prévoit pas cette double coopération élément mâle/glissière et rainure/axe matériel.

Aussi, la société SHARK est fondée à soutenir que la contrefaçon par équivalence de la revendication 5 de son brevet est caractérisée sur le casque en cause.

La revendication n°6 porte sur un "casque selon la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que ladite glissière (5-1) définit un chemin comprenant une succession de courbes (5-11; 5-12; 5-13; 5-14; 5-15) de rayon variable raccordées entre elles, et que suit ledit élément mâle (5-2) de manière à guider ladite mentonnière entre lesdites positions fermée et ouverte".

Il ressort de l'examen du casque en cause que l'élément mâle se trouvant sur la branche de la mentonnière suit un chemin, défini par toute glissière présente sur la platine de la coque du casque, qui présente des courbes.

Cet élément mâle suit ce chemin dans le passage de la mentonnière entre les positions fermée et ouverte.

Par conséquent, cette revendication apparaît reproduite.

La revendication n°9 porte sur un "casque selon l'une des revendications 4 à 8, caractérisé en ce que ledit élément mâle (5-2) comporte un moyen de blocage contre ladite glissière (5-1) de guidage de la mentonnière".

Les éléments mâles présents sur la face interne de la mentonnière présentent des têtes élargies, qui assurent leur maintien dans les rails, ce qui constitue un moyen de blocage contre la glissière de guidage de la mentonnière.

La revendication n°11 porte sur un *"casque selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit écran (3) est mobile en rotation par rapport à la coque (2) autour d'un axe propre tel que, lors du relevage dudit écran, la surface interne de celui-ci se rapproche de la surface externe de ladite coque"*.

Il n'est pas contesté que l'écran est mobile en rotation par rapport à la coque autour d'un axe propre.

Pour autant, il n'est pas établi par les pièces versées par la société SHARK que lors du relevage de l'écran, sa surface interne se rapproche de la surface externe de la coque du casque, et la photographie insérée dans ces conclusions ne démontre pas un tel rapprochement.

Par conséquent, la contrefaçon de la revendication n°11 du brevet ne sera pas retenue.

Il ne sera pas davantage retenu la contrefaçon de la revendication n°12, dépendante de la revendication n°11.

La revendication n°16 porte sur un *"casque selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite mentonnière est verrouillée par un dispositif de fermeture fermée"*.

Il ressort des pièces versées et il n'est pas contesté qu'en position fermée la mentonnière du casque en cause est verrouillée par un dispositif de fermeture. Par conséquent, cette revendication est reproduite.

La revendication n°18 porte sur un *"casque selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le profil externe de la mentonnière est adapté pour s'inscrire dans la continuité du profil externe (9, 2-3) de la coque dans ladite position ouverte de la mentonnière de telle sorte que ledit casque présente dans cette position, sur l'arrière (2-3) de la coque, un profil sensiblement continu dépourvu de saillie ou de décrochement"*.

La mentonnière du casque en cause présente, lorsqu'en position ouverte elle est basculée par-dessus l'écran et se rapproche de la coque du casque à l'arrière de celle-ci, un profil externe l'inscrivant dans la continuité du profil externe de cette coque.

En effet la mentonnière placée alors derrière le sommet du casque ne l'excède pas dans l'alignement.

Dès lors, la revendication n°18 du brevet apparaît reproduite.

Sur la concurrence déloyale

La société SHARK soutient, à l'appui de sa demande de concurrence déloyale, que la société TECH DESIGN s'est livrée à des actes parasitaires, et a reproduit des éléments non brevetés dont la reprise était destinée à se rapprocher du casque EVOLINE de la société SHARK et à se placer dans son sillage.

De son côté, la société TECH DESIGN rappelle notamment que les deux casques n'ont pas la même apparence, le nom du sien figurant de plus de manière très visible sur le casque lui-même, de sorte qu'ils ne peuvent être confondus.

La société SHARK reproche notamment au casque de la société TECH DESIGN de placer comme sur son casque un ergot en position supérieure de la visière, cet ergot étant destiné à permettre de relever la visière.

Si cette société avance que dans quasiment tous les casques l'ergot est placé en partie basse de la visière, sur le côté gauche car correspondant à la main libre du pilote de motocyclette, il convient de considérer ainsi que le relève la société TECH DESIGN qu'il n'existe pas de multiples possibilités de placer l'ergot en question – qui répond à des considérations pratiques- sur la visière, et les pièces versées ne sauraient démontrer qu'il est original de placer un ergot pour relever l'écran en haut de cet écran, en position centrale.

Au surplus, la demande de brevet EP1101419A1 révèle la présence d'un ergot en haut de la visière, de sorte qu'il ne s'agirait pas d'une caractéristique originale du casque SHARK. Cet élément présenté par la société TECH DESIGN comme un ergot ne pourrait correspondre à une bouche d'aération, qui serait sans utilité à cet endroit ; par ailleurs, l'écran étant présenté sur le côté, l'élément en question devrait se trouver au centre de l'écran.

Au vu de ce qui précède, la société SHARK ne saurait soutenir avec succès que le fait pour la société TECH DESIGN de placer sur l'écran de son casque, en position centrale haute, un ergot constituerait une reprise fautive d'un élément de son casque.

De la même façon, le fait pour la société TECH DESIGN que la visière de son casque présente à ses deux extrémités latérales une partie opaque ne saurait caractériser une reprise fautive en vue de créer un risque de confusion : en effet, il n'est pas établi que la présence de ces bandes soit originale et "signe" ainsi un casque SHARK ; par ailleurs, le tribunal relève que les bandes opaques sur le casque de la société TECH DESIGN présentent deux rivets apparents dont sont dépourvues les bandes opaques sur les côtés des visières du casque SHARK.

La reproduction alléguée d'éléments que sont les bras d'articulation de la visière ne peut non plus constituer une reprise aux fins de créer un risque de confusion dans l'esprit du public, ces éléments n'étant en utilisation normale pas visibles mais partiellement dissimulés par les branches de la mentonnière.

Le fait que les platines se trouvant sur les faces latérales des deux casques aient les mêmes formes et dimensions ne saurait non plus caractériser des faits de concurrence déloyale, les mécanismes retenus –qui constituent l'élément important de ces platines – n'étant pas identiques et l'apparence de ces platines paraissant secondaire et insusceptibles en soit de créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

Par ailleurs, faute de justifier de ses investissements et du budget qu'elle a consacré à la recherche et au développement de son casque EVOLINE, la société SHARK ne sera pas reçue en sa demande de comportement parasitaire à l'encontre de la société TECH DESIGN.

Sur les demandes financières

La vente et la distribution de casque contrefaisant le brevet de la société SHARK est de nature à lui causer un préjudice certain.

Afin de pouvoir déterminer au mieux l'importance de ce préjudice, et d'être informé sur le volume de la masse contrefaisante, il sera fait droit à la demande de la société SHARK tendant à la fourniture par les sociétés défenderesses d'une attestation de leur expert comptable.

Il leur sera fait injonction de produire une attestation de leur expert comptable respectif faisant état de la totalité des importations et des ventes en France de casques contrefaisants, en quantités et en chiffre d'affaires sur la période s'écoulant sur les trois années précédant la date de remise de la présente assignation jusqu'à la date du jugement et un état du stock des casques litigieux au jour du présent jugement.

Dans l'attente, les deux sociétés défenderesses seront condamnées in solidum au paiement à la société SHARK d'une provision de 15000 euros.

La demande de remboursement présentée par la société CP RACING TEAM de l'ensemble des casques qui seraient en stock sera traitée après communication de cet élément comme ci-dessus sollicité.

Sur la demande de publication judiciaire

Il n'apparaît pas justifié en l'occurrence de faire droit à cette demande.

Sur les autres demandes

Les sociétés défenderesses succombant au principal, elles seront condamnées au paiement des dépens.

Etant condamnées au paiement des dépens, l'équité commande de les condamner au paiement de la somme de 12000 euros à la société SHARK, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'huissier.

La société CP RACING TEAM demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société TECH DESIGN, qui lui a fourni les casques en cause, ce que la société TECH DESIGN accepte.

La société TECH DESIGN étant le fournisseur des casques querellés proposés à la vente par la société CP RACING TEAM, il sera fait droit à cette demande.

Enfin, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe du jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d'appel,

Déclare les saisies-contrefaçon effectuées chez TECHDESIGN TEAM et CP RACING TEAM valides,

Rejette les demandes de nullité du brevet SHARK EP 1 806 986,

Dit que les casques LS2FF393 CONVERT reproduisent les revendications 1 à 6, 9, 16 et 18 du brevet EP 1 806 986 de la société SHARK,

Dit qu'en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en commercialisant les casques LS2 FF393 CONVERT, les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon du de la partie française du brevet SHARK EP 1 806 986, au préjudice de ladite société SHARK,

Fait interdiction aux sociétés TECH DESIGN TEAM et CP RACING TEAM, d'importer, détenir, exposer, offrir à la vente et commercialiser les dits casques contrefaisants sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée, pendant un délai de 100 jours, passé un délai de 15 jours après la signification de la décision,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Rejette la demande de la société SHARK en concurrence déloyale et parasitisme,

Dit n'y avoir lieu à publication de la demande,

Ordonne aux sociétés CP RACING TEAM et TECH DESIGN TEAM de rappeler, dans les 15 jours à compter de la signification du jugement, tous les casques contrefaisants et de retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les casques contrefaisants LS2 FF393 CONVERT et de supprimer toute référence des dits casques de leurs sites Internet,

Réserve les demandes financières présentées par la société CP RACING TEAM à l'encontre de la société TECH DESIGN TEAM,

Fait injonction aux sociétés CP RACING TEAM et TECH DESIGN TEAM de verser à la société SHARK une attestation de leurs experts comptables respectifs faisant état de la totalité des importations et des ventes en France de casques contrefaisants, en quantités et en chiffre d'affaires sur la période s'écoulant sur les trois années précédant la date de remise de la présente assignation jusqu'à la date du jugement et un état du stock des casques litigieux au jour du présent jugement,

Condamne in solidum les sociétés CP RACING TEAM et TECH DESIGN à verser à la société SHARK une provision de 15000 euro à valoir sur les dommages et intérêts qui seront fixés après actualisation par la demanderesse de ses demandes,

Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 31 mars 2016 à 14 heures,

Condamne in solidum les sociétés CP RACING TEAM et TECH DESIGN TEAM à verser à la société SHARK la somme de 12000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

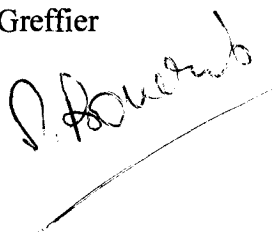
Condamne la société TECH DESIGN TEAM à garantir la société CP RACING TEAM de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne in solidum les sociétés CP RACING TEAM et TECH DESIGN TEAM au paiement des dépens, dont distraction au profit de l'AARPI TESLA.

Fait et jugé à Paris le 28 janvier 2016.

Le Greffier



Laurence LEHMANN,
Vice-Présidente

