

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3^{ème} chambre 1^{ère} section

JUGEMENT rendu le 6 février 2020

N° RG 18/02372 -N° Portalis 352J-W-B7C-CMMY K

N° MINUTE :

Assignation du : 29 janvier 2018

DEMANDERESSE

Société DIRECTBUY

53 rue de Quimper 54180 HEILLECOURT

représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009 et par Maître Myriam JEAN, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE

Société LCCF DISTRIBUTION

Lieu -dit La Reymondie
24160 SAINT MARTIAL D'ALBAREDE

représentée par M^e Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1166

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1^{ère} vice-présidente adjointe Gilles BUFFET,
Vice président Catherine OSTENGO, Vice présidente

assistés de Alice A, Greffier, lors des débats et de Caroline R, Greffier
lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience du 2 décembre 2019 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

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

EXPOSÉ DU LITIGE :

La **SAS DIRECTBUY**, créée en 2012, est spécialisée dans la commercialisation de cigarettes électroniques, de liquides de remplissage et de tous accessoires se rapportant à la cigarette électronique en général.

Elle a déposé une demande de brevet le 7 avril 2015 à l'INPI sous le n° FR1552959, publiée le 14 octobre 2016 sous le n° FR3034627, intitulée "Dispositif d'assemblage et de remplissage de liquide de cigarette électronique".

Le brevet a été délivré par l'INPI le 3 novembre 2017. Les annuités sont à jour.

La SAS DIRECTBUY indique avoir découvert que la SAS LCCF DISTRIBUTION commercialisait, sur son site internet à l'adresse <pro.vapindigo.com>, sous le nom de "VAPINDIGO" un dispositif d'assemblage et de remplissage de liquide pour cigarette électronique qui, selon elle, contreferait le brevet FR1552959.

Par courrier du 11 décembre 2016, la SAS DIRECTBUY a enjoint à la SAS LCCF DISTRIBUTION de mettre un terme à toute commercialisation du dispositif estimé contrefaisant.

Ayant constaté que la SAS LCCF DISTRIBUTION continuait de faire la promotion de son dispositif, la SAS DIRECTBUY a, par nouvelle mise en demeure du 6 septembre 2017, réitéré sa demande de cessation de commercialisation du dispositif litigieux.

Par exploit d'huissier du 29 janvier 2018, la SAS DIRECTBUY a fait assigner la SAS LCCF DISTRIBUTION devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications du brevet FR1552959 et en concurrence déloyale et parasitaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2019, la société DIRECTBUY demande au tribunal de :

Vu les articles L. 615-1 et suivants, L. 613-3 et suivants, L. 615-17, D. 631-2 et L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle et 1240 et suivants du code civil,

- Dire et juger la demande de la société DIRECTBUY à l'encontre de la société LCCF DISTRIBUTION recevable et bien fondée,

- Dire et juger que le brevet n° FR 15/52959 déposé par DIRECT BUY est parfaitement valable,

- Dire et juger que la fabrication, l'assemblage et la commercialisation d'un dispositif intégrant les caractéristiques du dispositif breveté constituent des actes de contrefaçon du brevet précité,

- Dire et juger que l'appropriation du concept imaginé par DIRECTBUY dans le cadre d'une campagne de publicité massive et mensongère est constitutive d'agissements de concurrence déloyale et parasitaire,

En conséquence,

- Interdire à la société LCCF DISTRIBUTION la poursuite des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte définitive de 10 000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,

- Dire et juger que ces astreintes seront liquidées par le Tribunal de Grande Instance de PARIS,

- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 périodiques au choix de la société DIRECTBUY et aux frais de la société LCCF DISTRIBUTION dans la limite de 25.000 euros,

- Ordonner à la société LCCF DISTRIBUTION de produire un relevé certifié par un Commissaire aux Comptes ou un Expert-Comptable, du nombre de dispositifs contrefaisants commercialisés par ses soins ainsi que du chiffre d'affaire réalisé dans le cadre de son exploitation,

- Condamner la société LCCF DISTRIBUTION à payer à la société DIRECTBUY une somme qui ne saurait être inférieure à 200 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral consécutif aux agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale parasitaire,

- Débouter la société LCCF DISTRIBUTION de toutes ses demandes fins et conclusions,

- Condamner la société LCCF DISTRIBUTION à payer à la société DIRECTBUY la somme de 20 000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner en raison de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,

- Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce y compris les frais de constat d'huissier qui ont été assumés par la société DIRECTBUY.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2019, la SAS LCCF DISTRIBUTION demande au tribunal de:

Sur l'action reconventionnelle en nullité du brevet FR 1552959 :

- Prononcer l'annulation du brevet français n° FR 1552959 au nom de la société DIRECTBUY, en toutes ses revendications (3) et ce, pour défaut d'invention, ou, subsidiairement, pour insuffisance de description ou, encore plus subsidiairement, pour défaut de nouveauté et, à tout le moins, défaut d'activité inventive,

- Ordonner que mention de la décision judiciaire définitive prononçant cette annulation sera inscrite au registre national des brevets à l'Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du greffier ou à la requête de la société LCCF DISTRIBUTION, par application des articles R. 613-53 et R. 613-54 du code de la propriété intellectuelle,

En conséquence, sur l'action principale en contrefaçon de ce brevet :

- Dire et juger irrecevable la société DIRECTBUY en son action en contrefaçon de ce brevet, l'en débouter,

À titre infiniment subsidiaire, toujours sur l'action principale en contrefaçon de ce brevet:

- Dire et juger mal fondée la société DIRECTBUY en son action en contrefaçon de ce brevet, l'en débouter,

Et, sur l'action principale en concurrence déloyale parasitaire :

-Dire et juger mal fondée la société DIRECTBUY, l'en débouter,

Et enfin et en toute hypothèse :

- Condamner la société DIRECTBUY à payer à la société LCCF DISTRIBUTION la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2019.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2019, la société DIRECTBUY sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état au motif qu'il est nécessaire pour sa défense et pour le respect du contradictoire qu'elle verse aux débats de nouvelles pièces et ainsi réponde aux conclusions de la partie adverse.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2019, la SAS LCCF DISTRIBUTION sollicite le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

À l'audience des plaidoiries du 2 décembre 2019, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 10 septembre 2019 a été rejetée par le tribunal, la SAS DIRECTBUY ne justifiant d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile de nature à entraîner une telle révocation.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Sur la présentation du brevet FR 1552959 :

Conformément à l'article L 611-10§1 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

Aux termes des articles L 612-5 et 6 du code de la propriété intellectuelle, l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter et les revendications, qui doivent être claires et concises et se fonder sur la description, définissent l'objet de la protection demandée.

Le brevet FR 1552959 porte sur "un dispositif d'assemblage et de remplissage de liquide de cigarette électronique".

La description rappelle que les consommateurs de liquides de cigarettes électroniques n'ont que des choix de concentration de nicotine et d'arômes très limités, et que l'art antérieur ne décrit que des moyens manuels pour créer des assemblages selon une concentration en nicotine et des arômes ou mélanges d'arômes donnés qu'avec des seringues, des gants de protection et des flacons vides, soit une méthodologie délicate à mettre en œuvre, avec des risques de brûlure par le contact de la nicotine sur la peau et des concentrations de nicotine parfois approximatives.

Le brevet, proposant de répondre aux inconvénients de l'art antérieur, enseigne un nouveau dispositif, qui peut être utilisé aussi bien par les particuliers que par les vendeurs détaillants, permettant de mélanger différents liquides sans aucun risque ni erreur et sans avoir besoin de s'équiper de matériel accessoire, les détaillants pouvant offrir une sélection de liquides à consommer beaucoup plus large à partir de liquides de base, ce qui induit qu'ils n'ont plus de problèmes de gestion de stock et de date de péremption, les mélanges pouvant être faits devant le client.

Le brevet ajoute que le dispositif peut avantageusement comprendre des moyens de calcul de la concentration en nicotine du mélange de liquide, offrant un choix de concentration beaucoup plus vaste.

Le brevet se compose de trois revendications.

Au sens de l'article R 612-18 du code de la propriété intellectuelle, la revendication 1, qui énonce les caractéristiques essentielles de l'invention, est principale tandis que les revendications 2 et 3, qui concernent des modes particuliers de réalisation de cette invention, sont dépendantes de celle-ci.

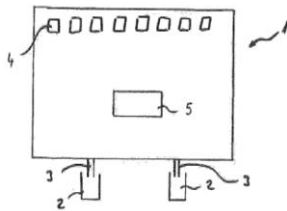
Les revendications sont rédigées de la manière suivante :

1- Dispositif (1) d'assemblage et de remplissage de flacon (2) de liquide pour cigarette électronique comportant au moins un moyen de remplissage (3) dudit liquide auxquels sont raccordés des moyens d'alimentation de ce liquide caractérisé par le fait que lesdits moyens de remplissage (3) sont raccordés à des moyens d'alimentation d'au moins deux liquides différents dans leur composition au travers de moyens de sélection (4) pour sélectionner sous l'impulsion de moyens de commande appropriés, la distribution d'un liquide ou un mélange de liquide dans des proportions variables.

2- Dispositif selon la revendication précédente caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de calcul de concentration en nicotine dudit mélange.

3- Dispositif selon la revendication précédente caractérisé en ce qu'il comprend des moyens d'affichage (5) de ladite concentration en nicotine dudit mélange.

Le brevet reproduit la figure 1 suivante présentant de manière schématique l'invention:



Sur la demande reconventionnelle en nullité du brevet FR 1552959 :

La SAS LCCF DISTRIBUTION soutient que ce brevet serait nul à titre principal pour défaut d'invention, subsidiairement pour insuffisance de description, et à titre encore plus subsidiaire pour défaut de nouveauté et, a fortiori, d'activité inventive.

Sur le défaut d'invention, la SAS LCCF DISTRIBUTION oppose que le brevet litigieux ne fait qu'aligner une série de résultats successifs, soit le remplissage (de flacons), l'alimentation (du dispositif indéfini de remplissage), la sélection et la distribution d'un liquide ou d'un mélange de liquides (dans des proportions variables) et plus subsidiairement, le calcul et l'affichage de la concentration en nicotine. Elle soutient que les différents moyens structurels et fonctionnels permettant d'atteindre ces résultats ne sont définis que par la référence à un ou des moyens prétendument appropriés qui sont inconnus. La SAS LCCF DISTRIBUTION indique que les revendications qui tentent de définir l'invention par le résultat recherché ne sont pas autorisées, notamment si elles consistent uniquement à revendiquer le problème technique sous-jacent. Sur

l'insuffisance de description, la SAS LCCF DISTRIBUTION fait valoir que le brevet ne décrit pas le moindre mode de réalisation de l'invention prétendue. Sur l'absence de nouveauté, la SAS LCCF DISTRIBUTION fait valoir que le document Anonymous "The Latest Trend in Liquid Filling : E-Cigarette Cartridges and Containers Part2/ Filamatic of Baltimore" du 24 mai 2003 divulgue un dispositif comportant déjà l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux dont il détruit la nouveauté, les revendications 2 et 3, qui sont dépendantes de la revendication principale 1, n'ajoutant rien de nouveau. Enfin, sur l'absence d'activité inventive, la SAS LCCF DISTRIBUTION oppose qu'elle résulte de la combinaison des documents WO 2015/040568 A1 du 26 mars 2015 et EP 1236644 A1 du 4 septembre 2002.

La SAS DIRECTBUY réplique que le brevet divulgue bien des caractéristiques techniques et non des avantages ou résultats. Elle ajoute que la description de l'invention est clairement présentée et que cette description fonctionnelle et limpide permet à l'homme du métier de mettre en œuvre l'invention sans difficulté. La SAS DIRECTBUY considère que le brevet FR 1552959 est bien nouveau, ses revendications ne résultant pas du document FILAMATIC qui est de nature commerciale et non la description d'un système technique donné, le système proposé ne comprenant pas de moyens de remplissage raccordés à des moyens d'alimentation d'au moins deux liquides différents dans leur composition, ni de moyens de sélection pour déterminer la distribution d'un mélange de liquide dans des proportions variables. La SAS DIRECTBUY considère que la combinaison des documents WO 2015/040568 A1 et EP 1236644 A1 invoqués par la défenderesse ne remet pas en cause l'activité inventive du brevet FR 1552959.

Sur ce :

Aux termes de l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice :

- a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;
- b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
- c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;
- d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue.

Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est

prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.

Sur l'exclusion de brevetabilité soulevée en défense, il est rappelé qu'afin de déterminer si une demande de brevet porte sur une invention relevant du champ des brevets, il convient d'examiner la nature du problème que la demande de brevet se propose de résoudre et la solution qu'elle entend y apporter, la brevetabilité ne pouvant porter que sur des solutions présentant un caractère technique, tandis qu'un résultat technique immédiat dans l'ordre industriel est nécessaire, que ce résultat soit faible et de faible intérêt.

Or, le brevet litigieux, mettant en avant les insuffisances liées à la méthode traditionnelle consistant à faire des mélanges manuels de liquide, parfois dangereux pour l'utilisateur et aux concentrations en nicotine imprécises, entend résoudre ces difficultés par la mise en œuvre d'un dispositif d'assemblage et de remplissage de flacon de liquide par des procédés prévoyant un remplissage mécanique par des moyens d'alimentation d'au moins deux liquides différents à travers des outils de sélection.

Le brevet, qui ne se contente pas de décrire des résultats, propose donc une solution technique pour résoudre un problème technique.

Son objet est donc brevetable au sens de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle.

Sur l'insuffisance de description alléguée, il est rappelé que le brevet doit contenir les éléments permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention sans effort excessif grâce aux informations fournies par l'ensemble du brevet, complétées par ses propres connaissances techniques.

L'homme du métier est celui du domaine technique dont relève l'invention ainsi que des domaines voisins dans lesquels se posent des problèmes techniques identiques ou similaires à ceux que propose de résoudre l'invention.

Bien que les parties n'en donnent aucune définition précise, il sera entendu comme un technicien spécialiste de l'élaboration des liquides industriels, en particulier des liquides pour cigarettes électroniques.

La description, particulièrement limitée sur le dispositif décrit, se borne à reproduire les termes de la revendication 1 du brevet pour expliciter la seule figure intégrée qui présente un caractère extrêmement sommaire.

Aucune précision n'est donnée sur la nature des moyens de remplissage et des moyens d'alimentation de liquides. Les moyens de sélection invoqués ne sont pas décrits. Aucune explication n'est apportée sur les moyens de calcul de concentration en nicotine du mélange de liquide qui sont seulement évoqués.

La description ne comporte aucun mode de réalisation de l'invention de nature à éclairer les revendications.

Par conséquent, le brevet n'est pas suffisamment décrit pour que l'homme du métier puisse mettre en oeuvre l'invention (avec la seule aide de la description et du dessin).

Le brevet FR 1552959, qui souffre d'insuffisance de description, encourt donc la nullité.

Etant ainsi inopposable à la SAS LCCF DISTRIBUTION, la SAS DIRECTBUY sera déclarée irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon de ce brevet.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

La SAS DIRECTBUY soutient que la SAS LCCF DISTRIBUTION se serait attribuée la paternité de son concept découlant de son invention en commercialisant, moins d'un an après la publication de la demande de brevet, le produit "VAPINDIGO" défini comme un "bar à vape" et que de tels agissements sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, la SAS LCCF DISTRIBUTION, qui ne justifie d'aucun frais de recherche et développement, s'étant contentée de s'approprier l'innovation d'autrui pour en faire sa promotion à travers son site internet, les réseaux sociaux et la réalisation de clips publicitaires.

La SAS LCCF DISTRIBUTION oppose qu'elle a engagé des frais importants de recherche et développement pour mettre au point les différents moyens techniques et les logiciels pour réaliser le nouveau produit "VAPINDIGO". Elle soutient ainsi qu'elle a réalisé un produit unique et ingénieux, et qu'en toute hypothèse, la SAS DIRECTBUY ne justifie d'aucun préjudice, celle-ci s'étant contentée de déposer un brevet nul et de présenter un projet embryonnaire dénommé "VAPOTI" de façon plus que sommaire, en particulier sur Youtube et Facebook.

Sur ce :

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la

cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisé et générant un avantage concurrentiel.

En l'espèce, la SAS DIRECTBUY ne justifie pas de la commercialisation auprès du public d'un dispositif "VAPOTI", les pièces produites aux débats ne portant que sur la diffusion sur internet d'un simple projet de dispositif d'assemblage et de remplissage pour e-liquides soumis au vote des internautes, alors que la SAS LCCF DISTRIBUTION justifie de frais de création, de publicité et de promotion de son dispositif "VAPINDIGO" qui est offert à la vente. Il n'y a donc aucun risque de confusion possible entre produits de nature à établir l'existence d'une concurrence déloyale.

Par ailleurs, il est rappelé que la SAS DIRECTBUY, en l'état d'un brevet nul, ne peut revendiquer aucune titularité sur un quelconque concept de dispositif mécanique d'assemblage et de remplissage de liquides pour cigarettes électroniques, un tel dispositif n'étant pas seulement commercialisé par la SAS LCCF DISTRIBUTION mais également par des sociétés tierces, dont la société FUZHOU JIN sur le site Alibaba.com.

Aussi, la preuve n'étant pas rapportée que la SAS LCCF DISTRIBUTION aurait cherché à profiter de quelconques investissements de la SAS DIRECTBUY, les demandes formées au titre du parasitisme seront rejetées.

Sur les demandes accessoires :

La SAS DIRECTBUY, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner la SAS DIRECTBUY à payer à la SAS LCCF DISTRIBUTION 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement rejetant les demandes formées par la SAS DIRECTBUY, la demande d'exécution provisoire formée par elle est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe le jour du délibéré,

Déclare nul le brevet français FR1552959, pris en ses revendications 1 à 3, pour insuffisance de description,

Ordonne la transmission du jugement auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Brevets,

Déclare par conséquent la SAS DIRECTBUY irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon de ce brevet,

Déboute la SAS DIRECTBUY de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

Condamne la SAS DIRECTBUY à payer à la SAS LCCF DISTRIBUTION 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS DIRECTBUY aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 06 février 2020