

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre 1ère section

N°RG:

04/07778

JUGEMENT rendu le 21 Juin 2006

DEMANDERESSE

Société ABER INSTRUMENTS LTD

Unit 5 Science Park - CEFN LLAN Aberystwyth, DYFED SY23 3AH ROYAUME UNI

représentée par Me Thierry MOLLET VIEVILLE, avocat de la SCP DUCLOS-THORNE-MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.75

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FOGALE NANOTECH

[...]

représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A2031

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude A, Vice-Présidente Marie C. Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge

GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE **GREFFIER LORS DU PRONONCE** : Léoncia B

DEBATS

A l'audience du 06 Mars 2006 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société de droit anglais ABER INSTRUMENTS conçoit, développe, fabrique et commercialise des instruments de mesure de biomasse qui trouvent une application dans le contrôle des processus de fermentation dans les domaines de la pharmacie et de l'alimentation.

Pour ce faire, elle bénéficie d'une licence exclusive de deux brevets européens dont est titulaire la société ABERTEC Ltd, également de droit anglais :

♦le brevet déposé sous le N° 87.905.955.8 le 16 septembre 1987 sous le bénéfice d'une priorité anglaise du 22 septembre 1986, délivré et publié le 27 mars 1991 sous le N° 0.281.602.

Ce brevet désigne la France et a été publié en sa version française à l'INPI le 31 mai 1991.

*le brevet déposé sous le N° 87.905.954.1 le 16 septembre 1987 sous le bénéfice d'une priorité anglaise du 22 septembre 1986, délivré et publié le 15 décembre 1993 sous le N° 0.282.532. Ce brevet désigne la France et a été publié en sa version française à l'INPI le 4 mars 1994. Il a fait l'objet d'une opposition devant l'OEB qui l'a, dans une décision de la Chambre des Recours, maintenu sous une forme modifiée. Ces brevets portent tous deux le même titre "détermination de la biomasse".

La licence exclusive des deux brevets concédée par la société ABERTEC à la société ABER INSTRUMENTS a été publiée au registre National des Brevets le 20 décembre 2000.

La société FOGALE NANOTECH a conçu et développé un procédé de mesure de la biomasse et un équipement mettant en oeuvre un procédé qui a fait l'objet d'un dépôt de demande de brevet le 14 avril 2000 sous le n° 0004808 délivré en France le 18 octobre 2002 et aux Etats-Unis le 22 juillet 2003 sous le n° 6536507.

La société ABER INSTRUMENTS a eu connaissance du procédé élaboré par la société FOGALE NANOTECH et a suggéré dans une lettre du 7 avril 2000 un rapprochement entre les deux sociétés pour le cas où la société française souhaiterait breveter son procédé qui est "capable de mesurer des concentrations beaucoup plus basses que la technique ABER".

La société FOGALE NANOTECH a répondu par courrier recommandé du 26 juin 2000 que son procédé ne contrefaisait pas les droits de la société ABER. Une action en contrefaçon a été introduite aux Etats-Unis devant la Cour du District de Columbia à l'encontre des brevets ABERTEC déposés aux Etats-Unis qui sont les mêmes que les brevets européens.

Un protocole d'accord de désistements réciproques a été signé en juin 2005.

Estimant que la société FOGALE NANOTECH fabrique, offre en vente et vend des appareils pour la mesure de la biomasse conformes aux revendications des brevets européens qu'elle exploite, la société ABER INSTRUMENTS a été autorisée à agir en contrefaçon contre cette dernière par la société ABERTEC par courrier du 19 avril 2004.

Le 21 avril 2004, une saisie-contrefaçon a été réalisée dans les locaux de la société FOGALE NANOTECH.

Par acte du 11 mai 2004, la société ABER INSTRUMENTS a fait assigner la SARL FOGALE NANOTECH en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris.

Dans ses dernières conclusions du 24 février 2006, la société ABER INSTRUMENTS a contesté l'exception d'irrecevabilité soulevée au motif qu'elle n'aurait pas respecté la procédure visée à l'article L 615-2 du Code de la propriété intellectuelle puisqu'elle a été formellement autorisée, en sa qualité de licenciée exclusive, à agir à la place de la société ABERTEC titulaire des brevets.

Sur le fond, elle a développé les revendications de ses brevets, contesté les nullités soulevées par la société défenderesse, soutenu que les appareils vendus par la société

FOGALE NANOTECH reproduisent les revendications des deux brevets et réalisent une contrefaçon de ces brevets.

Elle a demandé au tribunal de :

Dire qu'en sa qualité de licenciée exclusive de la société ABERTEC, elle a qualité pour agir en contrefaçon.

Dire que l'appareil ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon du 28 avril 2004 reproduit notamment les caractéristiques des revendications 1 et 4 à 6 de la partie française du brevet européen 0 281 602.

Dire que l'installation de l'appareil ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon du 28 avril 2004 avec un fermenteur reproduit notamment les caractéristiques des revendications 7 et 10 à 12 du brevet européen 0 281 602, et les caractéristiques des revendications 3 et 6 de la partie française du brevet 0 282 532.

Dire que le procédé ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon du 28 avril 2004 et la mise en oeuvre de l'appareil ayant fait l'objet de la même saisie reproduisent les caractéristiques de la revendication 1 de la partie française du brevet européen 0 282 532.

Dire qu'en fabriquant, détenant, vendant et offrant à la vente, livrant et offrant de livrer sur le territoire français des appareils et leurs composants et des procédés de mesure de biomasse identiques et/ou similaires à ceux visés au procès-verbal de saisie du 28 avril 2004, la société FOGALE NANOTECH a commis des actes de contrefaçon des parties françaises des brevets européens précités dans les termes des articles L 615-1, L 613-3 et L 613-4 du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence, interdire à la société FOGALE NANOTECH de fabriquer, détenir, vendre et offrir à la vente, livrer et offrir de livrer sur le territoire français tout ou partie des appareils et procédés de mesure de la biomasse identiques et/ou similaires à ceux visés au procès-verbal de saisie du 28 avril 2004 et de tout appareil ou procédé reproduisant et/ou mettant en oeuvre les caractéristiques protégées par les revendications des brevets européens 0281 602 et 0 282 532, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et 35.000 euros par infraction constatée.

Dire que lesdites astreintes seront liquidées par le tribunal de grande instance de Paris.

Ordonner la confiscation des objets contrefaisants et ce aux fins de destruction.

Nommer tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, lequel en cas d'empêchement ou de refus, sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, afin de permettre au tribunal de déterminer le montant global des dommages et intérêts dus par la société FOGALE NANOTECH en raison des faits de contrefaçon.

Condamner d'ores et déjà la société FOGALE NANOTECH à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de provision sauf à parfaire et à compléter.

Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans dix journaux au périodiques au choix de la société ABER INSTRUMENTS et aux frais de la société défenderesse mais dans la limite d'un budget global de 50.000 euros HT.

Dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir.

Ordonner en raison de la nature de l'affaire l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Subsidiairement et en tout état de cause,

Ecarter des débats les pièces et/ou extraits de pièces en langue anglaise produits par la société FOGALE NANOTECH N° 3,4,15 à 19, 21, 22,24, 26 à 30 qui ne sont pas traduits en français.

Constater que la loi française n'est pas applicable aux faits prétendus de dénigrement auprès des distributeurs étrangers invoqués par la société défenderesse.

Déclarer la société FOGALE NANOTECH irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes et moyens.

Débouter en conséquence la société FOGALE NANOTECH de l'ensemble de ses prétentions.

Plus subsidiairement,

Dire que la société FOGALE NANOTECH ne prouve pas le préjudice qu'elle allègue.

Rejeter ses prétentions à cet égard.

Encore plus subsidiairement,

Dire que l'introduction de l'action n'est pas abusive.

Rejeter les prétentions de la société FOGALE NANOTECH à cet égard.

Condamner la société FOGALE NANOTECH à payer à la société ABER INSTRUMENTS la somme de 60.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamner la société FOGALE NANOTECH aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET VIEVILLE & ASSOCIES, Avocat par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, la société FOGALE NANOTECH a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société ABER INSTRUMENTS au motif que celle-ci n'a pas mis en demeure la société ABERTEC d'agir en contrefaçon et que seule a été produite une autorisation d'agir donnée par cette dernière à sa licenciée.

Elle a fait valoir que la saisie-contrefaçon réalisée par la seule société ABER INSTRUMENTS est nulle pour défaut de respect de l'article L 615-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Sur le fond, elle a précisé que les instruments qu'elle fabrique et vend ne reproduisent pas les revendications des brevets exploités par la société demanderesse au motif qu'ils mettent en oeuvre un autre procédé de mesure ; que cela est si vrai que la société ABER INSTRUMENTS lui avait proposé de faire breveter ensemble cette nouvelle méthode de calcul et que la procédure en contrefaçon intentée aux Etats-Unis s'est soldée à l'initiative de la société demanderesse par un protocole d'accord.

Elle a indiqué que le brevet européen N° 0 281 602 est partiellement nul en ses revendications 1 et 7 et dit que le brevet 0 282 532 n'était pas valide du fait de la destruction de nouveauté par le procédé divulgué en 1987 par Harris et Kell. Elle a ajouté que la procédure initiée par la société ABER INSTRUMENTS n'avait pour seul objectif que de permettre une entreprise de dénigrement des appareils vendus par elle auprès de ses clients en les informant de la procédure en cours et que la société demanderesse avait commis des actes de contrefaçon de la marque FOGALE et du nom commercial de la société en utilisant ce terme comme lien hypertexte pour faire apparaître son site en référencement sur le site de FOGALE

Elle a sollicité du tribunal de :

Vu les articles L 615-2 du Code de la propriété intellectuelle et 31 du nouveau Code de procédure civile,

Dire la société ABER INSTRUMENTS irrecevable à agir pour défaut de qualité.

Vu l'article L 615-5 du Code de la propriété intellectuelle,

Dire nulle la procédure de saisie-contrefaçon entreprise par la demanderesse et annuler en conséquence le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 avril 2004.

SUBSIDIAIREMENT

Dire que l'appareil de la société FOGALE NANOTECH ne constitue pas une contrefaçon du brevet européen 0 282 532 ni du brevet européen 0 281 602 de la société ABERTEC dont la société ABER INSTRUMENTS est licenciée.

Débouter en conséquence la société ABER INSTRUMENTS de l'ensemble de ses demandes.

Vu l'article L 613-25 du Code de la propriété intellectuelle,

Déclarer nulles les revendications 1,3 et 6 du brevet européen 0 282 532 et les revendications 1 et 7 du brevet européen 0 281 602 et ordonner l'inscription du jugement à intervenir sur le registre national des brevets.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Vu les articles 1382 11383 du Code civil,

Condamner la société ABER INSTRUMENTS à payer à la société FOGALE NANOTECH la somme de 1.100.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale en raison des actes de dénigrement dénoncés, outre celle de 15.000 euros en raison du caractère manifestement abusif de la procédure diligentée par la demanderesse.

Interdire à la société ABER INSTRUMENTS l'usage du mot-clé "FOGALE" sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée.

La condamner à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice occasionné par la contrefaçon de la marque "FOGALE" et la somme de 100.000 euros en réparation des actes de contrefaçon et de publicité trompeuse engendrés par l'utilisation du mot-clé FOGALE.

Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans quatre journaux au choix de la société FOGALE NANOTECH et aux frais de la société demanderesse, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 5.000 euros.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner la société ABER INSTRUMENTS à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner la société ABER INSTRUMENTS aux dépens dont distraction au profit de M^o Yoram LEKER, avocat, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 28 février 2006.

MOTIFS

Il convient de constater à la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 avril 2004 en sa page 3, que M. L, responsable administratif et financier de la société FOGALE NANOTECH, a confirmé à l'huissier que *"l'appareil de mesure de biomasse construit en ces lieux est effectivement conforme à la description de son brevet français 2 812 725 et notamment à sa figure 1 "* et a remis une copie de son brevet.

Dans les écritures des parties, il semble acquis, sans que ce fait soit explicitement précisé et discuté, que l'appareil argué de contrefaçon est construit selon la description du brevet mais il n'est pas précisé s'il l'est selon les revendications du brevet français de la société FOGALE NANOTECH.

Il convient en conséquence de rabattre l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et dans le respect du contradictoire, afin de permettre à la société FOGALE NANOTECH de préciser si son appareil de mesure de biomasse est bien réalisé selon les revendications de son brevet et à la société ABER de conclure en indiquant les

raisons pour lesquelles elle agit en contrefaçon d'un appareil construit selon les revendications d'un brevet dont par ailleurs elle ne demande pas la nullité et les conséquences juridiques qui peuvent être tirées de cette absence de demande de nullité.

Il sera également demandé aux parties de bien vouloir conclure sur la validité des revendications dépendantes 4 à 6 et 10 à 12 pour le brevet 0 281 602 et de la revendication dépendante 6 pour le brevet 0 282 532 pour le cas où les demandes de nullité partielle évoquées par la société défenderesse seraient retenues;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Donne injonction :

* à la société FOGALE NANOTECH de préciser si son appareil de mesure de biomasse est bien réalisé selon les revendications de son brevet.

* à la société ABER de conclure en indiquant les raisons pour lesquelles elle agit en contrefaçon d'un appareil construit et d'un procédé pouvant reproduire les revendications d'un brevet dont par ailleurs, elle ne demande pas la nullité et les conséquences juridiques qui peuvent être tirées de cette absence de demande de nullité.

* aux deux parties de conclure sur la validité des revendications dépendantes 4 à 6 et 10 à 12 du brevet 0 281 602 et de la revendication dépendante 6 du le brevet 0 282 532 pour le cas où les demandes de nullité partielle évoquées par la société défenderesse seraient retenues.

Renvoie l'affaire à l'audience du Juge de la mise en Etat du 6 septembre 2006 à 14 heures dans la salle du conseil pour conclusions de la société FOGALE NANOTECH.

Réserve les dépens.

FAIT ET RENDU A PARIS LE 21 JUIN 2006