

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 25 OCTOBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 17/10164

Décision déferée à la Cour : jugement du 10 mars 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°14/15016

APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES

Société INDIBA SA, société de droit espagnol, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

C/Moianés

13

Pol. Ind. Casablanca

[...]

BARCELONE

ESPAGNE

S.A.S. INDIBA FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[...]

Sophia-Antipolis

[...]

Immatriculée au rcs de Nice sous le numéro 790 695 092

Représentées par Me Jean-François GUILLOT de la SELARL AMAR – GOUSSU – STAUB, avocat au barreau de PARIS, toque P 515

INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

S.A.S. WINBACK, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[...]

06270 VILLENEUVE-LOUBET

Immatriculée au rcs d'Antibes sous le numéro 524 092 962

S.A.S. WINBACK EUROPE, anciennement dénommée MEDIMOUV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[...]

06270 VILLENEUVE-LOUBET

Immatriculée au rcs d'Antibes sous le numéro 517 393 567

Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistées de Me Laurent ROTGE plaçant pour le Cabinet TALLIANCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE, case 277

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme D-E F, Présidente, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes D-E F et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme D-E F, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, empêchée

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme D-E F, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 10 mars 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 19 mai 2017 par la société Indiba SA et la société française Indiba France SAS (appelées ensemble les sociétés Indiba),

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2019 par les sociétés Indiba, appelantes et intimées incidentes,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2019 par les sociétés Winback SAS et Winback Europe SAS, intimées et appelantes incidentes (appelées ensemble les sociétés Winback),

Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2019,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties, étant précisé, s'agissant des pièces produites, que la cour ne peut apprécier que les écrits rédigés en langue française, ou traduits dans cette langue qui est celle du procès.

Il sera simplement rappelé que la société espagnole Indiba se présente comme appartenant au groupe international Indiba, spécialisé depuis plus de 30 ans dans la recherche, le développement et la commercialisation d'équipements médicaux, et notamment de dispositifs électro-médicaux utilisés en matière de médecine du sport et de physiothérapie.

Elle est titulaire d'un brevet européen n°0893140 (ci-après EP 140) intitulé «Appareil d'hyperthermie» désignant la France, concernant un appareil pour électrothérapie dont la demande a été déposée le 15 juillet 1998, dont la mention de la délivrance a été publiée le 19 avril 2006 au Bulletin européen des brevets, et qui a fait l'objet le 28 janvier 2011 d'une décision devenue définitive de la division de l'opposition de l'Office Européen des Brevets (OEB) ayant rejeté les oppositions et maintenu la revendication 1 sans modification.

Ce brevet comporte une seule revendication.

La société Winback Europe est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le n°517393567. Elle a eu pour dénomination sociale Medimouv entre sa création en 2009 et le 20 juin 2012, date à laquelle elle s'est appelée Globalcare pour à nouveau reprendre le nom

de Medimouv à compter du 26 mars 2013 et enfin se nommer Winback Europe depuis le 30 juin 2015.

La société Winback Europe, anciennement Medimouv et Globalcare, qui sera dans cet arrêt toujours nommée Winback Europe, était durant les années 2010, 2011 et 2012, la distributrice exclusive sur le territoire français du matériel Indiba à destination des cabinets de kinésithérapie et médecine du sport suivant trois contrats successifs conclus en 2009, 2011 et pour le dernier en date du 1er janvier 2012.

Le contrat du 1er janvier 2012 qui avait été conclu pour une durée de trois ans a fait l'objet d'une résiliation anticipée amiable, suivant un accord conclu le 24 janvier 2013, aux termes duquel notamment la société Winback Europe s'engageait à cesser immédiatement la distribution de produits INDIBA, cédait les marques G CARE et GLOBALCARE ainsi que les noms de domaine attachés à ces marques, et recevait en contrepartie une indemnisation forfaitaire de 450 000 euros.

Ni les contrats de distribution exclusive, ni l'accord de résiliation ne font état de brevet, et notamment du brevet EP 140 de la société Indiba pourtant obtenu plus de trois ans avant la conclusion du premier contrat.

La société française Indiba France, filiale à 100% de la société Indiba, a été créée en 2013 pour assurer à compter de cette date la distribution des produits et services du groupe sur le territoire français.

La société Winback Europe distribue depuis le mois d'avril 2013 des produits médicaux et paramédicaux de técarthérapie sous la marque communautaire WINBACK sur le territoire européen et notamment le territoire français.

Cette marque WINBACK est détenue par une société Winback immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le n°524092962 ayant son siège à la même adresse que celui de la société Winback Europe. Elle a consenti une licence de marque à la société Winback Europe pour le territoire européen.

Ayant estimé que la société Winback Europe ne respectait pas ses obligations issues du protocole du 24 janvier 2013, et dénonçant des actes de concurrence déloyale en ce que la société Winback Europe commercialisait des dispositifs d'importation coréenne concurrents des produits INDIBA qu'elle distribuait antérieurement, les sociétés Indiba ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse le 31 mai 2013 qui, par ordonnance du 25 septembre 2013, a jugé qu'il n'était pas justifié d'un trouble manifestement illicite lié à des agissements prétendument déloyaux et a rejeté les demandes provisionnelles.

La société Indiba, qui indique avoir ensuite découvert que les sociétés Winback commercialisaient sous la marque WINBACK une gamme d'équipements pour électrothérapie comprenant notamment un modèle nommé «Back3» ou «Therma B Plus» et un modèle «Back 3S» ou «Therma B Pro» contrefaisant selon elle la revendication 1 de son brevet EP140, a fait établir par huissier de justice trois procès-verbaux de constat sur internet en date des 9 avril et 28 mai 2014.

Elle a ensuite fait procéder dans les locaux de la société Winback Europe, le 11 juin 2014, à une saisie-contrefaçon, après y avoir été autorisée par une ordonnance présidentielle du 6 juin 2014.

La société Indiba a ensuite, par une assignation en date du 23 juin 2014, saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris qui par ordonnance du 16 septembre 2014 a rejeté les demandes provisionnelles en retenant l'existence de contestations sérieuses relatives tant à la validité du brevet s'agissant de l'inventivité de la revendication qu'à l'existence de contrefaçons.

C'est dans ces conditions que les sociétés Indiba ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés Winback, par acte d'huissier de justice du 11 juillet 2014, en contrefaçon du brevet EP140 et concurrence déloyale.

Le jugement déféré a notamment :

- . prononcé la nullité du brevet EP140,
- . déclaré irrecevables en conséquence, les demandes sur le fondement de la contrefaçon,
- . débouté les sociétés Indiba de leurs demandes sur le fondement de la concurrence déloyale,
- . condamné in solidum les sociétés Indiba à payer à la société Winback Europe la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'immobilisation de la machine saisie,
- . débouté les parties du surplus de leurs demandes comprenant les demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaires des sociétés Indiba et celles en dénigrement et concurrence déloyale des sociétés Winback ;
- . condamné in solidum les sociétés Indiba aux dépens et à payer aux sociétés Winback la somme globale de 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la validité du brevet EP140

Les sociétés Winback sollicitent à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du brevet EP 140 alors que les sociétés Indiba sollicitent l'infirmité de ce chef.

La revendication unique du brevet est rédigée comme suit :

«Appareil pour électrothérapie comprenant :

un transformateur (2) relié de manière fonctionnelle à un amplificateur de haute fréquence, ledit transformateur incorporant un enroulement primaire (3) et un enroulement secondaire (4), ledit enroulement secondaire ayant des première et seconde bornes (5) et (6) au niveau des première

et seconde extrémités et une borne intermédiaire (9) située entre lesdites première et seconde extrémités ; une électrode active (7) avec un revêtement d'isolation électrique reliée de manière fonctionnelle à ladite première borne (5) ; une électrode neutre de retour (8) reliée de manière fonctionnelle à ladite seconde borne (6) ; et une électrode métallique (10) sans revêtement d'isolation, reliée de manière fonctionnelle à ladite borne intermédiaire (9), ladite borne intermédiaire (9) ayant une impédance moyenne très réduite adaptée uniquement aux différentes tailles de l'électrode métallique utilisée (10) ; dans lequel des étincelles sont éliminées lors de la pose ou du retrait desdites électrodes pendant leur application sur le corps du patient et ainsi la possibilité de brûlure de celui-ci est évitée».

La partie descriptive du brevet expose que l'invention concerne un appareil pour électrothérapie, principalement destiné au traitement de parties du corps affectées par des néoplasies et autres phénomènes résultant d'une croissance cellulaire anormale. Elle précise que l'état de la technique connaît des appareils pour électrothérapie qui se fondent sur des courants à haute fréquence et visent à produire des effets d'hyperthermie.

Elle précise que dans un de ces types d'appareils, il est utilisé une paire de plaques ou électrodes symétriques et métalliques dont l'une, active, ayant une dimension plus réduite que l'électrode de retour, cette différence de dimension créant un effet d'augmentation de l'impédance qui combinée avec le générateur amplificateur de puissance, produit l'augmentation nécessaire de la température de traitement au niveau local. Il est cependant exposé que la puissance de travail de ces appareils doit être réduite à un minimum lorsque l'électrode est appliquée et détachée en début et fin de traitement sur la zone corporelle pertinente, et que des étincelles et/ou des brûlures sur les zones traitées peuvent être provoquées.

Le problème technique à résoudre est d'assurer la sécurité et le confort du patient lors de l'utilisation d'un appareil d'électrothérapie en évitant les étincelles et les brûlures sur les zones traitées notamment lors de la pose et du retrait des électrodes.

Il est expliqué, dans la partie descriptive, que pour éviter ces inconvénients et assurer sécurité et confort, l'invention proposée comporte en plus des bornes d'extrémité pour relier l'électrode neutre ou de retour et une électrode métallique active à un revêtement d'isolation, une borne intermédiaire servant à relier une électrode métallique active sans revêtement d'isolation dont la borne est dotée d'une impédance adéquate très réduite, avec une moyenne qui s'adapte uniquement et exclusivement aux différentes tailles d'électrodes métalliques sans utiliser de revêtement d'isolation, les étincelles étant ainsi éliminées lors de la pose ou du retrait des électrodes.

Le brevet contient également une figure reproduite ci-dessous présentée comme une application pratique à titre d'exemple :

On y voit :

un amplificateur de fréquence (1), un transformateur haute fréquence (2)

un enroulement primaire (3) et un enroulement secondaire (4), ce dernier ayant :

. une borne (5) permettant de relier une électrode active avec revêtement d'isolation (7)

. une borne (6) permettant de relier une électrode neutre de retour (8)

. une borne intermédiaire (9) permettant de relier une électrode active sans revêtement d'isolation (10)

Il ressort des explications des parties et des documents produits qu'il existe deux modes différents de fonctionnement d'un appareil d'électrothérapie; en mode capacitif, ou en mode résistif.

Le mode capacitif utilise une électrode active avec revêtement d'isolation entraînant une focalisation des réactions produites sur les tissus situés sous l'électrode et permettant de localiser l'énergie électro-régénérative et de cibler de manière sélective les tissus traités (muscles, tendons, ligaments).

Le mode résistif utilise une électrode active sans revêtement d'isolation générant une énergie électro-régénérative agissant dans toute la profondeur du corps permettant notamment d'agir sur des zones difficilement accessibles tels les articulations (genoux, poignets, ...), les tendons et les os captant l'énergie délivrée, ce qui permet également une action sélective.

Les électrodes actives étant reliées à une électrode neutre et apposées sur le corps.

Le brevet EP 140 porte sur un produit et non sur un procédé et présente un appareil d'électrothérapie permettant les deux modes capacitif et résistif.

Les sociétés appelantes soutiennent que l'invention a pour objet une utilisation simultanée des deux modes de fonctions et donc des trois électrodes, justifiant son assertion par l'emploi du pluriel dans le dernier paragraphe de la revendication mentionnant «la pose ou du retrait desdites électrodes».

Les sociétés Indiba exposent qu'une utilisation simultanée des modes capacitif et résistif serait sans intérêt et que plus pertinemment l'appareil permet et ne se comprend que par une utilisation alternative de l'un ou l'autre mode selon le traitement à opérer sur le corps du patient.

La cour constate que rien, ni dans le descriptif du brevet, ni dans les termes de la revendication, ni même sur la figure jointe ne permet de retenir l'une ou l'autre thèse.

De fait, rien n'empêche une utilisation simultanée des trois électrodes, ni ne l'impose.

Cette question n'est pas traitée par le brevet et n'est pas à retenir comme enseignement de celui-ci.

Les parties s'opposent également sur ce qu'il faut entendre par l'objet de l'invention repris dans le dernier alinéa de la revendication affirmant «des étincelles sont éliminées lors de la pose ou du retrait desdites électrodes pendant leur application sur le corps du patient et ainsi la possibilité de brûlure de celui-ci est évitée».

Les sociétés appelantes soutiennent que cet objectif concerne les électrodes de l'invention alors que les sociétés Indiba indiquent qu'il ne peut s'agir que de l'électrode reliée à la borne intermédiaire et que le pluriel se réfère aux différentes tailles d'électrodes pouvant être reliées à ladite borne.

La cour constate que dans la partie descriptive la problématique des étincelles et/ou des brûlures sur les zones traitées est évoquée relativement à un type d'appareil de mode résistif.

De fait, cette question ne se pose réellement que pour une électrode active et non isolée et non pas pour une électrode isolée ou neutre.

Ainsi la cour constate que l'invention enseigne un appareil d'électrothérapie permettant les deux modes capacitif et résistif qui résoudrait la problématique des étincelles et/ou des brûlures sur les zones traitées lors de l'utilisation du mode résistif.

Sur l'extension de la demande initiale

L'article 123 alinéa 2 de la Convention sur le brevet européen dispose qu'une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peuvent être modifiés de manière que l'objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Les sociétés appelantes soutiennent que la demande initiale ne portait pas sur une électrode active avec revêtement d'isolation (7) mais sur deux électrodes actives sans revêtement d'isolation (7 et 10) et que l'objet de l'invention serait d'éviter les étincelles lors de la pose et l'enlèvement de toutes les électrodes et non seulement de l'électrode (10).

Elles s'appuient pour ce faire sur la rédaction de la revendication unique telle que présentée dans la demande déposée le 15 juillet 1998, traduite comme suit, qui mentionne effectivement deux électrodes actives non isolées :

«améliorations dans des appareils d'électrothérapie, avec lequel un courant électrique relativement HF (Haute Fréquence) est généré, applicable sur le corps humain au moyen d'une électrode active et d'une électrode neutre de retour, ces électrodes étant connectées au transformateur de l'étage de sortie du circuit correspondant caractérisé en ce que le bobinage du transformateur de la sortie a dans l'enroulement secondaire, entre une extrémité pour connecter l'électrode neutre ou de retour et une électrode métallique active sans couverture isolante, un bout intermédiaire pour connecter une électrode métallique active sans couverture isolante, ledit bout étant muni d'une impédance très réduite adéquate avec une moyenne qui s'adapte uniquement et exclusivement aux tailles desdites électrodes métalliques sans couverture isolante qui sont utilisées, de sorte à éliminer les étincelles lors du placement et de l'enlèvement de ces électrodes durant leur application sur le corps du patient et ainsi éviter la possibilité de brûlure du patient».

Pour autant et comme le soulignent les sociétés intimées, la partie descriptive de la demande, traduite comme suit mentionnait en deux passages :

«cette invention se caractérise par le fait que la bobine du transformateur de sortie présente au niveau de l'enroulement secondaire, comporte en plus des bornes d'extrémité pour relier l'électrode neutre ou de retour et une électrode métallique active à un revêtement d'isolation électrique (selon le brevet ES-549 883, également de l'entreprise demanderesse elle-même), une borne intermédiaire servant à relier une électrode métallique active sans revêtement d'isolation»

«Sur les dessins, (') deux bornes 5 et 6 auxquelles l'électrode métallique active -7- avec revêtement d'isolation électrique et l'électrode neutre ou de retour 8 sont respectivement reliées. Au niveau d'un point intermédiaire de l'enroulement secondaire 4 de la bobine, il existe une autre borne 9 destinée à relier une électrode métallique active 10 sans revêtement d'isolation, dont la borne est dotée d'une impédance adéquate très faible avec une moyenne qui s'adapte uniquement et exclusivement aux différentes tailles desdites électrodes 10 servant dans le traitement du patient. La référence numérique 11 désigne le point du milieu de la sortie de l'application.»

Dès lors la revendication telle que délivrée du brevet EP 140 qui distingue clairement l'existence d'une électrode active avec un revêtement d'isolation électrique et d'une électrode métallique sans revêtement d'isolation se fonde bien sur le texte de la demande telle que déposée et ne constitue pas une extension de la demande au sens de l'article 123 susvisé.

Ainsi, la cour rejettera la demande de nullité fondée sur l'extension du brevet au-delà de la demande initiale.

Sur l'imprécision de l'invention

L'homme du métier sait créer un appareil d'électrothérapie conforme au brevet en ce qu'il comprendrait un amplificateur de fréquence, un transformateur haute fréquence, un enroulement primaire et un enroulement secondaire, ce dernier étant relié à deux bornes dont l'une pour recevoir une électrode active isolée et l'autre une électrode neutre pour un fonctionnement en mode capacitif.

L'invention lui permet d'y ajouter une borne supplémentaire recevant une électrode active non isolée pour l'utilisation de l'appareil en mode résistif et de résoudre l'inconvénient de ce type de fonctionnement lié au risque d'étincelles et de brûlure lors de la pose ou du retrait des électrodes.

Les sociétés intimées affirment sans nullement l'expliquer que l'homme du métier, qu'elles ne définissent pas, ne serait pas capable de déterminer l' « impédance moyenne très réduite adaptée uniquement aux différentes tailles de l'électrode métallique utilisée ».

Les sociétés Indiba proposent de retenir comme «homme du métier» un ingénieur en électricité ayant plusieurs années d'expérience dans la conception de circuits électriques pour des générateurs électro-thérapeutiques, définition qui avait été retenue par l'OEB dans sa décision de rejet d'opposition du 28 janvier 2011. Cette définition non contestée par les sociétés Winback sera retenue par la cour comme pertinente.

Pour autant, comme cela est soutenu par les sociétés Indiba, l'impédance moyenne prend en compte le fait que l'impédance du corps peut varier non seulement d'un patient à l'autre mais aussi pour le même patient et que des électrodes ayant des superficies différentes peuvent être utilisées.

Comme l'avait constaté la Division d'opposition de l'OEB dans sa décision du 28 janvier 2011, l'homme du métier a des connaissances générales quant aux éléments fondamentaux composant les circuits électriques et connaît les formules basiques pour savoir ce qu'est une impédance adéquate en ce qu'elle doit être approximativement égale à l'impédance du circuit électrodes-corps humain envisagé.

De sorte que la demande de nullité soulevée de ce chef sera rejetée.

Sur la nouveauté et l'activité inventive

Il convient de préciser que le défaut de nouveauté qui avait été soulevé en première instance par les sociétés appelantes et qui avait été par de justes motifs écarté par le tribunal n'est plus soutenu en cause d'appel.

L'article 56 de la CBE dispose qu'«une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique».

La cour a retenu que l'homme du métier est un ingénieur en électricité ayant plusieurs années d'expérience dans la conception de circuits électriques pour des générateurs électrothérapeutiques.

Le jugement a annulé le brevet EP 140 pour défaut d'activité inventive de l'unique revendication au regard des figures 20, 45, 47 et 48 et des explications contenues aux pages 115 et 127 de l'ouvrage DIATHERMY rédigé sous la direction du docteur Y Z, médecin et physicien anglais, directeur du département de physique médicale de l'hôpital de Westminster et de la société de Physiothérapie. Cet ouvrage dont la traduction du sous-titre en français est "thérapie par ondes courtes, thermothérapie par induction et thérapie par longues ondes" publié une première fois en 1939 puis réédité en 1951 est présenté comme une référence dans le domaine médical.

Pour ce faire, il a, à juste titre, indiqué que l'ancienneté de l'ouvrage ne permettait pas de le disqualifier sur ce seul motif et constaté que l'homme du métier, au vu de cet ouvrage, connaissait les appareils d'électrothérapie fonctionnant en courant alternatif à haute fréquence et son avantage, la présence de transformateur muni d'un enroulement principal et d'un enroulement secondaire, celui-ci étant connecté à des bornes munies d'électrodes à apposer sur le patient. Est également connue l'utilisation de deux types d'électrodes, non isolées ou isolées.

Pour autant, la cour constate qu'aucun des extraits communiqués de l'ouvrage DIATHERMY, qui est un recueil de techniques et d'appareils de thérapie par diathermie, ne divulgue d'appareil permettant d'offrir sur le même appareil une électrode isolée et une électrode non isolée, outre

une électrode neutre. Si l'existence de ces deux électrodes est connue il n'est nullement proposé, ni incité à les réunir sur un même appareil.

De même un seul des appareils présentés permet de connecter trois électrodes mais ce n'est pas sur trois bornes différentes dont une intermédiaire, deux bornes étant connectées sur une même borne et il n'est pas précisé la caractéristique de celles-ci.

Rien dans cet ouvrage n'incite l'homme du métier à rechercher en combinant les différentes machines proposées à réunir les deux caractéristiques principales de l'invention d'Indiba ci-dessus rappelées, ni à résoudre le problème posé s'agissant de l'électrode non isolée du risque d'étincelles et de brûlures, ni à utiliser pour ce faire une impédance moyenne très réduite adaptée uniquement aux différentes tailles de l'électrode métallique utilisée.

Les sociétés Winback font état également d'autres antériorités qui n'avaient pas été étudiées par le tribunal :

- Le brevet US 1 645 215

Ce brevet, produit non traduit, est revendiqué comme l'art antérieur le plus proche de son invention par la société Indiba et a été examiné en détail au regard de l'activité inventive par la décision du 28 janvier 2011 de la division d'opposition de l'OEB.

Les sociétés intimées reconnaissent que l'on y retrouve en effet tous les éléments de la revendication unique du brevet EP 140 mais à l'exception cependant de la présence d'une «électrode active (7) avec un revêtement d'isolation électrique reliée de manière fonctionnelle à ladite première borne».

Dès lors, il manque, ainsi que l'avait retenu l'OEB, une caractéristique essentielle du brevet qui est la présence d'une électrode isolée aux cotés d'une électrode non isolée pour étendre la gamme des traitements électrothérapeutiques sur un même appareil.

Les sociétés appelantes n'explicitent au demeurant pas comment l'homme du métier serait incité en combinant ce brevet avec d'autres arts antérieurs à aboutir à l'invention.

- Le brevet GB 2 274 593 dit «AKIKUMI» du 3 août 1994

Ce brevet se rapporte à un appareil destiné à produire un champ électrique traversant tout le corps du patient, comprenant trois bornes de sortie d'un transformateur connectées à des éléments électriquement conducteurs qui sont placés, respectivement, une borne près de la tête (sans contact, comme le montre la figure 3), l'autre aux pieds, et la troisième à une position intermédiaire entre les deux autres.

La cour constate que ce brevet qui porte sur un appareil structurellement et fonctionnellement différent de celui décrit dans le brevet Indiba, s'il mentionne l'existence de trois électrodes, ne divulgue pas le branchement d'une électrode isolée et d'une électrode non isolée. Les trois électrodes qu'il divulgue sont en effet enrobées d'un élément électrique non conducteur de sorte qu'aucune électrode non isolée ne vient au contact du patient.

- Le brevet US 1 681 708

Ce brevet, produit non traduit, aurait, tout en admettant qu'il ne dit rien quant à la nature des électrodes, utilisé les électrodes en mentionnant que la suppression des étincelles se comprendrait par la précision qu'il n'y aurait plus aucune douleur ou choc ressenti par le patient utilisant l'appareil.

Les sociétés appelantes ne justifient pas en quoi cette invention, dont la cour ne peut totalement appréhender son contenu non traduit, serait combinée à d'autres connaissances, suffisante à l'homme du métier pour arriver au brevet EP 140.

D'autres antériorités sont produites par les sociétés Winback, sans vraiment être étudiées dans leurs écritures, que la cour a prises en compte.

Pour autant, la cour constate, au vu de l'ensemble des éléments produits, que la preuve n'est pas rapportée d'un défaut d'activité inventive du brevet EP 140. Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande d'annulation du brevet rejetée.

Sur les contrefaçons alléguées

La contrefaçon d'un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale.

L'article L.613-2 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, qui a repris l'article 69 de la convention de Munich sur le brevet européen (CBE) dispose que «l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, la description et les dessins servant toutefois à interpréter les revendications.»

La cour rappelle en outre que si le préambule de la revendication est le support de la partie caractérisante de celle-ci et que les moyens pour lesquels la protection est revendiquée s'appliquent au produit décrit dans le préambule, l'atteinte au droit exclusif du breveté est constituée, non par la reproduction d'éléments du préambule, mais par celle des moyens revendiqués dans la partie caractérisante.

L'article L. 613-3 a) du même code dispose que sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire du brevet «la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet».

Les sociétés Indiba demandent à la cour de dire que les sociétés Winback se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 140, en important, offrant, mettant dans le commerce, utilisant, exportant et détenant aux fins précitées, jusqu'au 15 juillet 2018 des appareils pour électrothérapie de références WINBACK et BACK 3S / THERMA B PRO, et de références WINBACK et [...].

Les actes de contrefaçon reprochés sont relatifs à deux appareils d'électrothérapie qui ont fait l'objet du procès verbal de saisie-contrefaçon effectué au siège de la société Winback le 11 juin 2014.

[...]

Il s'agit de l'appareil numéroté 1 par l'huissier instrumentaire qui a fait l'objet d'une description complète et d'un démontage lors des opérations de saisie-contrefaçon. L'huissier de justice était notamment assisté lors de ces opérations de deux conseils en propriété intellectuelle membres du cabinet Egyp et de M. A B mandataire agréé auprès de l'OEB et expert en électronique.

L'appareil comporte, sur la console, les dénominations WINBACK et BACK 3S et l'étiquette d'identification de l'appareil mentionne la dénomination THERMA B PRO WINBACK.

Il ressort des constats effectués lors de cette opération les éléments suivants en lien avec la revendication du brevet ainsi découpé :

I : Appareil pour électrothérapie : il s'agit bien d'un tel appareil

II : un transformateur relié de manière fonctionnelle à un amplificateur de haute fréquence, ledit transformateur incorporant un enroulement primaire et un enroulement secondaire, ledit enroulement secondaire ayant des première et seconde bornes et au niveau des première et seconde extrémités et une borne intermédiaire située entre lesdites première et seconde extrémités ;

Il n'est pas contesté par les sociétés Winback que l'appareil, tel que constaté, possède un « transformateur incorporant un enroulement primaire et un enroulement secondaire, ledit enroulement secondaire ayant des première et seconde bornes et au niveau des première et seconde extrémités et une borne intermédiaire située entre lesdites première et seconde extrémités ».

En revanche, les sociétés Winback exposent dans leurs écritures que le dit transformateur n'est pas relié à un amplificateur de haute fréquence mais utilise une technologie différente, à savoir un générateur de signaux carrés de puissance structurée en « pont en H », pont de quatre transistors MOSFET de commutation qui délivre une tension carrée, laquelle se compose non seulement de la fondamentale à 0,5 MHz, mais aussi de toutes ses harmoniques impaires jusqu'à des rangs élevés, c'est-à-dire une centaine de MHz, montrant une figure qui illustre les amplitudes relatives des harmoniques 1 à 23 d'un signal carré dès lors en présence d'un générateur de commutation et non d'un amplificateur.

Pour autant, au cours de la saisie-contrefaçon, l'huissier instrumentaire a constaté que sur le dépliant qu'il a saisi, correspondant à l'appareil objet de la description, il est indiqué, en page 17, que le dispositif fonctionne entre 0,3 à 0,5 Mhz et qu'il note en page 9 « la présence sur la carte électronique d'un composant que l'expert identifie comme un amplificateur formé de quatre blocs avec un code d'identification IRINORPF DBGS », identifié par M. A B comme un « amplificateur à haute fréquence ».

Il a également été constaté par l'huissier de justice au vu des tests effectués (page 30) au moyen d'un voltmètre l'émission de signaux sonores, ce qui signifie que le transformateur apparaît être effectivement relié de manière fonctionnelle à chacun des quatre blocs de l'amplificateur.

Différentes techniques peuvent être utilisées pour obtenir un «amplificateur de haute fréquence» et le relier à un transformateur de manière fonctionnelle ce que réalise l'appareil argué de contrefaçon. Les sociétés Winback échouent à démontrer en quoi la différence de structure relative à une partie d'un composant qu'elles allèguent, à la supposer démontrée, serait exclusive de contrefaçon.

III : trois électrodes à savoir :

. une électrode active avec un revêtement d'isolation électrique reliée de manière fonctionnelle à (la) première borne ;

. une électrode neutre de retour reliée de manière fonctionnelle à (la) seconde borne ;

. une électrode métallique sans revêtement d'isolation, reliée de manière fonctionnelle à (la) borne intermédiaire,

Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que l'appareil litigieux est fourni avec trois jeux d'électrodes comprenant chacun plusieurs électrodes, à savoir :

' un jeu d'électrodes capacitives, sous forme de disques comprenant chacun un revêtement électriquement isolant,

'un jeu d'électrodes résistives, sous forme de disques en acier inoxydable, c'est-à-dire métalliques, dépourvues de revêtement électriquement isolant,

'un jeu d'électrodes neutres de retour.

Il est en outre décrit qu'il existe trois prises de branchement des électrodes de couleurs différentes, la jaune pour relier une électrode active isolée à une borne d'extrémité, la grise pour relier une électrode neutre à une autre borne d'extrémité et la bleue pour une électrode active non isolée à une borne intermédiaire.

Les sociétés Winback dénie la contrefaçon en insistant sur le fait que dans leurs machines les électrodes isolées ne peuvent fonctionner en même temps et que l'utilisateur doit choisir d'opérer en mode capacitif ou résistif.

Pour autant, et comme déjà retenu, rien ni dans le descriptif du brevet, ni dans les termes de la revendication, ni même sur la figure jointe ne permet de retenir que l'invention prévoit une utilisation simultanée des trois électrodes, ni ne l'impose.

L'existence d'un commutateur non décrit au brevet obligeant au choix de l'une ou l'autre des utilisations n'a pas d'impact sur la contrefaçon.

Deux contestations sont soulevées :

— L'appareil Winback ne pourrait pas utiliser les électrodes isolées et non isolées en même temps. Les appelantes répondent que le brevet Indiba explique exactement cela et que l'OEB a bien indiqué que les électrodes n'étaient pas utilisées toutes en même temps.

Par ailleurs, même si l'appareil Indiba pouvait utiliser les trois diodes en même temps, le fait de ne reproduire qu'un seul de ses modes de fonctionnement n'écarte pas la contrefaçon.

— La caractéristique supplémentaire invoquée n'a aucun impact sur la contrefaçon.

IV (la) borne intermédiaire ayant une impédance moyenne très réduite adaptée uniquement aux différentes tailles de l'électrode métallique utilisée

Ainsi qu'il a déjà été dit l'expression « impédance moyenne » s'interprète en relation avec le fait que l'impédance du corps humain peut varier notamment en fonction de la taille des électrodes utilisées, ainsi que des zones où les électrodes métalliques sont appliquées.

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon établit que l'appareil litigieux dont il a été procédé à la description comprend bien une borne intermédiaire dont la valeur d'impédance est effectivement très réduite, puisque le test réalisé lors de la saisie a permis d'établir que l'impédance de la borne intermédiaire reliée à l'électrode métallique est environ dix fois inférieure à celle de la première borne reliée à l'électrode capacitive.

V des étincelles sont éliminées lors de la pose ou du retrait desdites électrodes pendant leur application sur le corps du patient et ainsi la possibilité de brûlure de celui-ci est évitée».

Il a déjà été indiqué que cette caractéristique, non-technique, correspond à un résultat.

Ainsi, elle n'entre pas dans l'objet de la protection attachée à la revendication 1, de sorte que sa reproduction n'a pas besoin d'être constatée pour que soit établie la contrefaçon.

[...]

Il s'agit de l'appareil numéroté 2 par l'huissier instrumentaire qui n'a pas fait l'objet d'une description complète ni d'un démontage lors des opérations de saisie-contrefaçon.

Pour autant les sociétés Winback confirment dans leurs conclusions «commercialiser plusieurs types de machines dont une notamment, appelée «THERMA B PLUS», identique à celle qui a fait l'objet de la saisie de contrefaçon et qui, pour mémoire, se nomme « THERMA B PRO », sauf à préciser que «THERMA B PLUS est généralement destiné à une clientèle non pour des soins médicaux mais pour des soins d'esthétique».

Ainsi, et après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments des parties, la cour constate que les appareils WINBACK BACK 3S / THERMA B PRO et WINBACK [...] constituent des contrefaçons du brevet EP 140 de la société Indiba.

Sur la bonne foi invoquée par les sociétés Winback

L'article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose :

«Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon.

La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.

Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause».

Les sociétés Winback indiquent qu'elles n'avaient pas connaissance du brevet EP140, celui-ci n'ayant jamais été mentionné dans les relations entre les parties avant le mois de juin 2014, c'est-à-dire concomitamment aux opérations de saisie-contrefaçon.

Elles invoquent dès lors le bénéfice du troisième alinéa de l'article susvisé rappelant qu'elles ne sont pas le «fabricant» des machines litigieuses.

Pour autant, s'agissant de l'importateur du produit contrefaisant, sa responsabilité est engagée de la même manière que celle du fabricant, sans qu'il soit besoin que l'importateur ait été mis en connaissance de cause.

Or il ressort des conclusions des sociétés intimées qu'elles importent ces machines fabriquées en Corée par une société Daeyang médical.

De plus, les sociétés appelantes produisent au débat des brochures éditées par la société Winback Europe du temps où elle distribuait les produits Indiba présentant les produits de cette dernière capables de gérer un mode capacitif ou un mode résistif selon une technologie brevetée.

Les sociétés Winback, qui ne demandent pas de partage de responsabilité ou d'exonération de l'une vis à vis de l'autre seront condamnées in solidum à réparer les conséquences des contrefaçons constatées.

Sur la réparation des préjudices issus de la contrefaçon subis par les sociétés Indiba

La société Indiba, titulaire du brevet EP 140, fonde sa demande indemnitaire sur les termes de l'article L 615-7 du code de propriété intellectuelle qui dispose que :

'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner

et la perte subis par la partie lésée,

2° le préjudice moral causé à cette dernière,

3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée'.

La société Indiba France qui assure la distribution des produits et services du groupe Indiba sur le territoire français sollicite réparation de son manque à gagner du fait de la vente de machines contrefaisantes sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 et 1241 du code civil.

Elles fondent le quantum de leurs demandes sur 400 appareils contrefaisants commercialisés par les sociétés Winback entre 2013 et 2016.

Elles justifient ce chiffre par la déclaration faite par M. C X, président de la société Winback SAS lors des opérations de saisies-contrefaçon qui faisait état de 170 appareils commercialisés entre le mois d'avril 2013 et le mois de juin 2014 au jour du constat, et par le contrat conclu avec la société coréenne Daeyang médical pour des minimas de fabrications garantis.

Ce chiffre qui n'est pas contredit par les sociétés intimées sera retenu.

M. C X précisait un prix de vente pour chaque appareil variant entre 5 000 et 9 000 euros par appareil.

Les sociétés Indiba produisent une attestation du directeur général d'Indiba SA qui indique que les achats opérés par sa société à la filiale Indiba France ont été de 41 appareils de mars à décembre 2013 et de 28 appareils de janvier à juin 2014.

Le prix moyen de vente à Indiba France était en 2013 de 7 623 euros par appareil pour un prix de revient de l'appareil à 1 795 euros et pour 2014 de 6 054 euros par appareil pour un prix de revient de l'appareil à 1 699 euros.

Le prix moyen de revente aurait été de 17 000 euros environ par appareil pour 2013 et de 15 000 euros environ en 2014.

La société espagnole Indiba, titulaire du brevet, a ainsi subi un manque à gagner tandis que les sociétés Winback ont profité de bénéfices indus et a également subi un préjudice moral du fait de l'atteinte portée à son brevet. La cour estime disposer d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer les dommages et intérêts dus en application de l'article L. 615-7 du code de propriété intellectuelle au titre de la contrefaçon à hauteur de 400 000 euros.

Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon par la société Indiba France qui commercialise les produits INDIBA sur le territoire français, sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme totale de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les sociétés Winback seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.

Sur l'indemnisation de la machine saisie

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation des sociétés Indiba à payer à la société Winback Europe la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'immobilisation de la machine saisie, dès lors que des actes de contrefaçons ont été retenus par le présent arrêt.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire reprochée aux sociétés Winback

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit 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.

Le parasitisme est constitué lorsqu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Les sociétés Indiba formulent divers reproches au titre de la concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés Winback :

La non-transmission d'information et l'attribution déloyale des innovations TECAR

Les sociétés Indiba reprochent à la société Winback Europe de n'avoir respecté qu'à minima les termes du protocole d'accord du 24 janvier 2013 qui mettait à sa charge une obligation d'assurer le relais à la société Indiba ou à sa filiale française.

Pour autant, il s'agit là d'une obligation contractuelle, ne pouvant donner lieu à responsabilité délictuelle et la cour constate surabondamment qu'il n'est pas démontré à suffisance la violation de cette obligation contractuelle de moyens.

Il est également reproché à cette société de s'être attribuée de manière déloyale dans ses communications les innovations des équipements fondés sur le principe TECAR (qui signifie Transfert Electrical Capacitive Resistive) et de s'être présentée de façon mensongère comme le créateur d'une nouvelle technologie basée sur le même principe TECAR.

Cependant le tribunal a retenu à juste titre que les sociétés Indiba, qui ne justifient d'aucun droit de propriété intellectuelle sur ce principe TECAR, ne démontrent pas la faute qu'aurait commise la société Winback Europe par ses communications.

L'usage illicite des dénominations GLOBAJCARE et G CARE

Les sociétés Indiba reprochent également à la société Winback Europe d'avoir continué à utiliser les dénominations GLOBALCARE et G CARE, de manière illicite postérieurement à la conclusion du protocole d'accord du 24 janvier 2013, et notamment le retard avec lequel la modification de la dénomination sociale de la société a été opérée, et la présence constatée par huissier de justice le 26 mars 201 sur les pages Facebook et YouTube utilisées par M. X, président de la société anciennement GlobalCare, de la référence aux marques G CARE et GLOBALCARE, pourtant cédées à la société Indiba SA depuis le 24 janvier 2013.

La cour constate que le protocole d'accord prévoyait qu'il serait conclu un contrat d'acquisition des marques GLOBALCARE et G CARE pour 1 euro, sans précision de dates et qu'il était mentionné un engagement de M. X à qualité de gérant de réunir une assemblée générale aux fins de changement de dénomination et d'effectuer les formalités au registre du commerce et des sociétés dans les 30 jours de la signature du protocole.

Il n'est pas contesté que ce n'est que le 26 mars 2013 que l'assemblée générale de la société a voté le changement de dénomination sociale et de nom commercial et que ces changements n'ont été publiés au registre du commerce et des sociétés, et sont donc devenus effectifs vis-à-vis des tiers, que le 3 mai 2013.

Pour autant, et comme l'a retenu le tribunal à juste titre, outre le fait que l'inexécution d'un tel protocole n'est susceptible d'engager qu'une responsabilité de nature contractuelle, il est justifié de ce que l'assemblée générale convoquée pour le 27 février a été reportée au 26 mars pour de justes motifs et que la modification de dénomination est intervenue dans un délai raisonnable, le retard ne pouvant être qualifié de comportement déloyal.

De même, c'est à juste titre que le jugement a retenu qu'il ne peut davantage être déduit un comportement fautif de ce que les pages facebook et youtube de Monsieur X font la promotion de produits Indiba et de produits vendus sous la marque G-Care, alors que ces articles ont été enregistrés sur les sites entre le 20 janvier et le 22 novembre 2012, soit avant la résiliation du contrat de distribution.

Les références illicites aux marques Indiba et INDIBA Activ dans les publicités

Il est encore reproché à la société Winback Europe d'avoir continué postérieurement au protocole à faire référence à la «technologie Indiba» sur des publicités et sur le site internet tel que constaté par huissier de justice le 21 mai 2013.

La société Winback Europe ne conteste pas avoir sur une plaquette publicitaire diffusée à 500 exemplaires, conformément à la facture de son imprimeur du 29 avril 2013, fait référence à la «technologie Indiba» mais nie toute intention fautive faisant état d'une erreur grossière de l'imprimeur.

Pour autant, cette référence maintenue à la technologie Indiba, postérieurement à la fin des relations contractuelles entre les parties, pour promouvoir les appareils vendus par les sociétés intimées est fautive et constitutive d'une concurrence déloyale distincte des faits de contrefaçons par ailleurs retenus.

Il n'est pas contesté cependant que la référence litigieuse a été rapidement supprimée postérieurement à sa constatation.

La cour est en mesure de fixer à la somme de 10 000 euros la condamnation qui sera prononcée à l'encontre de la société Winback Europe pour réparer l'entier préjudice subi par la société Indiba France du chef de la concurrence déloyale constatée.

La présentation trompeuse du produit BACK 3S comme la nouvelle génération des produits Indiba et publicité comparative illicite

Deux courriers électroniques en date du 12 décembre 2013 sont produits présentant les nouveaux produits de la société Winback comme la génération future de l'équipement TECAR vendu entre 2009 et 2012 et rattachant ainsi tacitement ces nouveaux produits aux produits Indiba et les décrivant au surplus comme supérieurs en tous points aux anciens produits. Il est ainsi reproché une publicité comparative illicite.

Pour autant et comme l'a justement retenu le tribunal, l'allégation générale contenue dans les courriels litigieux indiquant « dans tous les points, la BACK 3S a surclassé ses concurrents » ne peut être considérée comme une publicité comparative ou trompeuse, compte tenu de la généralité de l'affirmation qui y est contenue et de l'absence d'identification même implicite des sociétés Indiba ou de leurs produits.

Les violations du code de la santé publique

La directive 93/42/CEE, modifiée par la directive 2007/47/CE, régit la commercialisation des dispositifs médicaux. Il revient au fabricant ou importateur d'obtenir la certification adéquate en application des articles L. 5211-3-1 et suivants du code de la santé publique.

Les sociétés Indiba reprochent l'absence de justificatif quant à la certification de l'appareil THERMA B PLUS en tant que dispositif médical et en conclut que la concurrence a donc été faussée.

Les sociétés intimées soutiennent que seulement 16 appareils de ce type ont été achetés et que ceux ci n'étaient pas destinés à un usage médical mais à des soins esthétiques.

Elles produisent les certificats CEE de leurs autres appareils à usage médical.

La cour constate qu'à supposer que les appareils THERMA B PLUS n'aient pas obtenu leur certification, la preuve n'est pas rapportée par les sociétés Indiba de l'usage médical de cette machine, ni du préjudice qu'elles auraient subi du fait de l'absence de justification de certification.

En cause d'appel, les sociétés Indiba invoquent un non respect répété des dispositions du code de la santé publique relatives à la publicité des dispositifs médicaux.

Ces violations si elles sont alléguées ne sont pas justifiées, pas plus que le lien entre ces supposées violations et un préjudice causé aux sociétés appelantes n'est démontré.

L'utilisation d'un lien Adword Google et le site reeduca.fr

Les sociétés Indiba reprochent enfin à la société Winback France la persistance d'un lien publicitaire adword sur Google constaté en juillet 2015.

Or, le simple achat d'un mot clé Adword à une marque déposée dans le cadre d'un service de référencement sur internet pour des produits et services identiques n'est interdit à un tiers concurrent que s'il porte atteinte notamment à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque, ce qui est le cas lorsque la publicité affichée à partir du mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers, ou encore porte atteinte à la fonction d'investissement de la marque en ce qu'il gêne de manière substantielle l'emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs.

Les sociétés Indiba n'apportent pas la preuve du caractère illicite invoqué.

De plus ce référencement a été supprimé par Google à la demande de la société Winback dès le mois d'août 2015.

Il est enfin reproché aux sociétés Winback de toujours se présenter sur le site internet reeduca.fr comme distributeur exclusif des produits Indiba, tel que constaté le 3 mars 2016.

Pour autant le site n'étant pas celui des sociétés Indiba mais d'un tiers, la faute de celles-ci dans la mention erronée n'est pas justifiée.

Sur les demandes incidentes formées par les sociétés Winback

Les sociétés Winback reprochent aux sociétés Indiba de s'être lancées dans une campagne de dénigrement à leur encontre.

Cependant comme l'a justement retenu le tribunal, le courrier du 13 décembre 2013 de la société Indiba adressé à ses clients en réaction au mailing envoyé par la société Winback comporte des éléments objectifs relatifs à la résiliation du contrat, à la décision de Monsieur X de ne pas rejoindre la société Indiba et à son choix de commercialiser des produits fabriqués par une société coréenne. Dans le contexte des relations entre les parties, ce courrier n'apparaît pas fautif s'agissant de ces informations. Les allégations relatives à la moindre qualité des produits commercialisés par la société Winback ne peuvent pas davantage être considérées comme fautives dès lors qu'elles constituent une réponse à l'allégation de la société Winback contenue

dans son courrier adressé aux clients par lequel l'appareil BACK 3S était présenté comme supérieur aux produits concurrents.

La lettre de mise en connaissance de cause adressée à des clients par le conseil en propriété intellectuelle des sociétés Indiba en application de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle compte tenu de l'action en contrefaçon de brevet, n'est pas davantage fautive.

La cour rappelle en outre que des actes de contrefaçon du brevet EP 140 ont été retenus par le présent arrêt.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les sociétés Winback en dénigrement et pratiques commerciales déloyales et ces dernières seront déboutées de toutes leurs demandes incidentes.

Sur les autres demandes

Les sociétés Winback qui succombent seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais tarifés de la saisie-contrefaçon du 11 juin 2014 et à verser au titre des frais irrépétibles engagés une somme de 80 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Winback SAS et Winback Europe SAS de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale,

Et statuant à nouveau,

Déboute les sociétés Winback SAS et Winback Europe SAS de leurs demandes en nullité du brevet européen numéro 0893140,

Condamne in solidum les sociétés Winback SAS et Winback Europe SAS à payer à la société Indiba SA la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'actes de contrefaçon du brevet européen numéro 0893140 sur le fondement de l'article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle,

Condamne in solidum les sociétés Winback SAS et Winback Europe SAS à payer à la société Indiba France SAS la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'actes de contrefaçon du brevet européen numéro 0893140 sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

Condamne la société Winback Europe SAS à payer à la société Indiba France SAS la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

Condamne in solidum les sociétés Winback SAS et Winback Europe SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais tarifés de la saisie-contrefaçon du 11 juin 2014 et à verser aux sociétés Indiba SA et Indiba France SAS la somme globale de 80 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière
La Présidente