

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

N° RG :
06/18186

N° MINUTE : **2**

Assignation du :
24 Novembre 2006

**JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2009**

DEMANDERESSE

Société OTIS ELEVATOR COMPANY
10 Farm Springs Road
Farmington, Connecticut 06032-2568 ETATS UNIS D'AMERIQUE

représentée par Me Marianne SCHAFFNER, LINKLATERS LLP,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.30

DÉFENDERESSE

S.A. SCHINDLER
1-3 rue Dewoitine
BP 64
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par Me Pierre VERON, et Isabelle ROMET, avocats au
barreau de PARIS, vestiaire P.24

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, *signataire de la décision*
Agnès THAUNAT, Vice-Président,
Florence GOUACHE, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

DEBATS

A l'audience du 16 Mars 2009
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Expédition exécutoire

Délivrée le : **3/07/09**

RS

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société OTIS ELEVATOR COMPANY (ci-après OTIS) est titulaire de différents brevets européens protégeant des systèmes d'ascenseur.

Soupçonnant que les modèles d'ascenseurs de la société SCHINDLER (3100, 3300, 5300 et 6200) reproduisaient certaines caractéristiques protégées par ses brevets, la société OTIS a fait réaliser après autorisation judiciaire, le 9 novembre 2006 une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société à Vélizy-Villacoublay.

Par acte en date du 24 novembre 2006, la société OTIS a assigné la société SCHINDLER en contrefaçon :

- des revendications 1,2,10,13 et 22 du brevet européen n° 1 066 213 (dit brevet 213);
 - des revendications 1,3 à 9 , 11,12,16 à 27, 29,30,32 à 34 , 36,37, 43 et 45 du brevet européen n° 1 060 305 (dit brevet 305),
 - des revendications 1 à 5 et 7 à 10 du brevet européen n° 1 153 167 (dit brevet 167),
 - des revendications 1 à 7, 11,13, 14 et 17 du brevet européen n° 1 140 689 (dit brevet 689),
- pour l'importation, l'offre en vente , la commercialisation et l'installation des ascenseurs 3100,2200,5300 et 6200.

Les brevets 305,213 et 165 font l'objet d'une opposition devant l'Office Européen des Brevets de Munich.

Par un jugement du 16 avril 2008, le tribunal a disjoint les instance fondées sur les brevets 305, 213 et 167 de celle fondée sur le brevet 689 , a sursis à statuer en l'attente de la décision définitive de l'OEB sur les oppositions formées à l'encontre des trois premiers brevets et a demandé la poursuite de la mise en état de l'instance relative au brevet 689.

Aux termes des dernières conclusions signifiées le 9 mars 2009, la société OIS demande au tribunal de:

- déclarer la société irrecevable ou à tout le moins, mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter des débats les pièces numérotées 46 à 64-2 communiquées par la société SCHINDLER les 4 et 6 mars 2009;
- rejeter des débats les conclusions signifiées les 3 et 9 mars 2009;
- constater que la revendication 4 de la partie française du brevet européen 689 n'est pas opposée par la société OTIS de sorte que la société SCHINDLER est irrecevable en sa demande reconventionnelle en nullité de la dite revendication;
- rejeter la demande reconventionnelle en nullité des revendications 1,4,6,7, 9,11,13,14 et 17 de la partie française du brevet 689;

A S

- dire que la société SCHINDLER s'est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1,6,7, 9, 11,13,14 et 17 de la partie française du brevet 689 en important , en offrant en vente , en commercialisant et en installant notamment les ascenseurs Schindler 3100, 3300,5300 et 6200;

-dire qu'en éditant et distribuant la brochure " TREUIL SGB 142, la société SCHINDLER s'est rendue coupable de concurrence déloyale;

-en conséquence , interdire , sous astreinte à la société SCHINDLER de poursuivre ses actes illicites;

-ordonner sous astreinte ,à la société SCHINDLER de lui communiquer:

*la liste de tous les chantiers en France où les ascenseurs précités sont en cours d'installation;

* sa marge brute pour chacun des ascenseurs précités;

* un état des quantités fabriquées et des périodes de fabrication des ascenseurs Schindler précités y compris les éventuels contrats de maintenance et d'entretien relatifs à ces ascenseurs , en précisant le prix de maintenance et d'entretien figurant dans les contrats de maintenance et d'entretien;

-ordonner sous astreinte ,le rappel et la destruction de tout ascenseur détenu par la société SCHINDLER et destiné à être installé sur le territoire français ainsi que l'annulation de toute commande des ascenseurs contrefaisants;

-interdire la poursuite des actes de concurrence déloyale et ordonner la destruction de la brochure " TREUIL SGB 142" ;

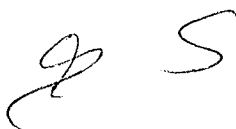
-dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes fixées par lui;

-condamner la société SCHINDLER à lui payer la somme de 1 million d'euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts , quitte à parfaire à dire d'expert;

-condamner la société SCHINDLER à lui payer une indemnité de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à titre de concurrence déloyale;

-désigner un expert pour déterminer le préjudice subi par elle depuis temps non prescrit et jusqu'à la date du dépôt du rapport;

-dire que pour la détermination de l'entier préjudice subi par elle, il sera tenu compte des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale jusqu'à la date de la décision définitive à intervenir;



-condamner la société SCHINDLER à lui payer une indemnité de 500.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens y compris les frais de saisie-contrefaçon et d'expertise lesquels seront recouverts par Maître Marianne Schaffner, Linklaters, avocate dans les conditions de l'article 699 du même code.

Par conclusions signifiées les 2, 9 et 13 mars 2009, la société SCHINDLER France (ci-après SCHINDLER) demande en substance au tribunal de rejeter l'intégralité des demandes de la société OTIS, de prononcer la nullité des revendications 1,4,6,7, 9,11,13,14 et 17 du brevet européen 689 et d'ordonner la transcription du jugement au registre national des brevets, de condamner la société OTIS à lui payer une indemnité de 500.000 euros pour concurrence déloyale par dénigrement et celle de 500.000 euros pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 300.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Par conclusions de rejet de pièces et de conclusions signifiées le 16 mars 2009, la société OTIS a maintenu sa demande de rejet de pièces précitée en ajoutant la pièce n° 65 communiquée le 13 mars 2009 et sollicité le rejet des dernières conclusions du 13 mars 2009 de la société SCHINDLER.

Par courriers des 15 avril et 20 mai 2009, chaque partie a adressé au tribunal, à sa demande, les justificatifs des frais exposés par elle dans la procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2009

SUR CE,

*** sur la demande de rejet de pièces et conclusions de la société SCHINDLER:**

L'article 15 du Code de Procédure Civile dispose que *les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent , afin que chacun soit à même de déterminer sa défense.*

Il ressort de la chronologie d'échanges des pièces et écritures entre les parties que la société SCHINDLER a communiqué :

-dans leur intégralité les pièces visées au bordereau joint aux conclusions du 9 juin 2008 le 12 février 2009;

-dans leur intégralité les pièces visées au bordereau du 24 décembre 2008 , le 6 mars 2009, **soit trois jours avant la clôture;**

- quatre nouvelles pièces le vendredi 6 mars 2009 **soit trois jours avant la clôture;**

- une nouvelle pièce le vendredi 13 mars 2009 **soit postérieurement à la clôture;**



et a signifié de nouvelles conclusions le 9 mars , **le jour de la clôture**
et 13 mars 2009 **postérieurement à celle-ci.**

S'il est admissible que la traduction des pièces en langues étrangères soient produite aux débats en fin de mise en état dans une instance opposant de grandes sociétés multinationales à même d'examiner les pièces communiquée dans leur langue d'origine , il n'est en revanche pas conforme à l'article 15 précité de communiquer dans des délais rendant impossible leur examen, de nouvelles pièces au fond dont la date permettaient une communication bien antérieure.

Aussi, en application de l'article 16 du Code de Procédure Civile qui donne au juge l'impératif de faire respecter le contradictoire, le tribunal rejette des débats les pièces numérotées 46, 46-1, 47, 47-1, 48, 48-1, 49, 49-1, 50, 50-1,51, 52, 52-1, 53, 54,55,55-1,56,57,57-1,58,58-1,59,60,61,62,63,63-1, 64, 65 qui ont été communiquées tardivement ainsi que les conclusions des 9 et 13 mars 2009 qui ont été signifiées soit le jour de la clôture soit postérieurement.

***sur la portée du brevet européen 689:**

Le brevet en cause porte sur un terminaison de type pince à clavette pour des câbles à revêtement élastomère.

Le breveté expose que:

- un système d'ascenseur à traction classique comprend une cabine, un contrepoids, deux câbles ou plus reliant la cabine et le contrepoids, une poulie de traction pour déplacer les câbles qui sont réalisés à partir de fils d'acier déposés ou torsadés et une machine pour faire tourner la poulie de traction.

-l'utilisation de câbles d'acier ronds présente des inconvénients liés à une usure assez rapide proportionnelle à la force de traction exercée entre eux et la poulie; cette situation entraîne le choix de câbles de diamètre important lorsque les forces de traction doivent être augmentées mais cela augmente également le diamètre de la poulie et par conséquence la taille et le coût des systèmes d'ascenseur;

-dans une installation d'ascenseur sont également utilisés des dispositifs de terminaison à pince-clavette. Ces dispositifs agissent en fixant le câble d'ascenseur entre leurs parois inclinées opposées et une clavette en forme de téton autour de laquelle le câble est enroulé. La clavette agit pour pousser le câble contre les paroi du dispositif de pince-clavette pendant la tension des câbles; la clavette pouvant avoir une angle relativement aigu produit une grande force de serrage sans inconvénient pour les câbles qui ont une grande résistance à la compression.

-pour améliorer la résistance des câbles ont été mis au point des câbles plats composés d'une pluralité de cordes de support de charge individuelle enveloppées dans une couche de revêtement commune compressible , cette couche définissant une surface de mise en prise efficace avec une poulie de traction car la pression est répartie uniformément tout le long de l'élément de tension; ainsi la traction est augmentée et des diamètres de poulie plus petits sont possibles;

R S

L'invention porte sur un dispositif de terminaison du type " pince à clavette" adaptée à des éléments des câbles ayant un revêtement élastomère. Sa caractéristique principale est la géométrie de la clavette et en particulier de son angle et ses dimensions. Ceux-ci sont sélectionnés pour fournir une force de serrage suffisante pour résister à un glissement du câble sans dépasser la contrainte de compression de l'élément de tension.

Ce brevet comporte dix-sept revendications. Présentement seules les revendications 1, 6,7, 9 11,13, 14, 17 sont opposées.

Dans ces conditions, le tribunal n'examinera la validité que de ces huit revendications, la revendication 4 n'étant pas opposée aux termes des dernières conclusions de la société OTIS.

***sur la validité des revendications opposées:**

La revendication 1 est libellée comme suit: "*Système d'ascenseur comprenant une cabine, un contrepoids, un élément de tension ayant un revêtement élastomère pour déplacer la cabine et le contrepoids, et un dispositif de terminaison pour fixer une extrémité de l'élément de tension au contrepoids et/ou à la cabine, caractérisé en ce que l'élément de tension est un câble de suspension pour suspendre et déplacer la cabine et le contrepoids, le dispositif de terminaison comprend un douille ayant au moins une surface de mâchoire et une clavette ayant un axe médian et au moins une surface de serrage, positionnée à un angle prédéterminé par rapport à l'axe médian, la clavette disposée à l'intérieur de la douille avec la au moins une surface de serrage juxtaposée à la surface de la mâchoire dans lequel l'élément de tension est disposé entre la surface de serrage et la surface de mâchoire, le dispositif de terminaison étant tel que pour une longueur (L) et une largeur (W) données de la surface de serrage, l'angle prédéterminé soit tels que, en service, une force de traction sur l'élément de tension fournisse une force normale contre l'élément de tension qui produit une contrainte inférieure à la capacité de compression maximale du revêtement élastomère".*

- sur la suffisance de description:

La société SCHINDLER oppose la nullité de cette revendication pour insuffisance de description parce que le brevet ne précise pas de quelle manière il convient de calculer la capacité de contrainte à la compression maximum du revêtement élastomère.

Selon l'article 138 b)de la Convention de Munich, un brevet européen peut être annulé lorsque le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Dès lors, il convient de rechercher en l'espèce si l'ingénieur - ascensoriste, homme du métier de l'invention, disposait dans la description du brevet et dans les connaissances générales qui lui étaient accessibles, des informations suffisantes pour définir " la capacité de compression maximum du revêtement élastomère".

Ainsi que l'a relevé la Division d'opposition de l'OEB cette capacité est définie à la colonne 5, ligne 42 à 45 du brevet comme correspondant à la **contrainte avant une déformation irréversible du matériau élastomère** ("*before non-recoverable deformation, or creep*") ou page 7 ligne 29 à 34 de la traduction: "*Ceci est particulièrement important dans un mode de réalisation où l'élément de tension 22 comprend un revêtement extérieur en uréthane ou lorsque le revêtement consiste en un autre élastomère souple car ces matériaux ont une capacité de contrainte à la compression maximum d'environ 5 Mpa avec une déformation irréversible, ou fluage*".

Il est acquis aux débats que le document Vulkollan, datée de 1975 par son auteur, la société Inventio AG et produit dans le cadre de la procédure opposition, enseigne à l'ingénieur ascensoriste :

* l'existence sur une courbe résultant de l'exercice d'une contrainte donnée sur un matériau Vulkollan issu d'une gamme de matériaux élastomères spécifiques à base de polyuréthane, d'un point P au-delà duquel un pourcentage de l'étirement résultant de la contrainte n'est pas réversible (déformation résiduelle)

* au delà de ce point P, l'étirement résiduel augmente avec l'augmentation de la contrainte exercée.

Si cette courbe ne précise pas à quel pourcentage de déformation résiduelle correspond la contrainte de compression maximum de la revendication 1 du brevet litigieux, la Division de l'opposition l'a fixée à une valeur d'élongation permanente de la courroie de 0,1%. Toutefois, la Division de l'opposition ne précise pas par quel raisonnement et sur quelles connaissances préalables l'homme du métier arriverait à prendre en compte cette valeur comme celle de la capacité de compression maximum, étant relevé que cette valeur ne correspond ni au point P ni au point de rupture du matériau.

Ainsi que le relève justement la société SCHINDLER, l'ingénieur ascensoriste ne peut être éclairé pour choisir une valeur sur cette courbe ni par la description du brevet (page 7 lignes 29 et suivantes: valeur maximale 5 Mpa) ni par les revendications (revendication 4: entre 2,5 et 5 Mpa) puisqu'y figurent des valeurs de contrainte de compression maximum sans référence à des matériaux précisément définis.

La notion de "déformation globale néfaste" ou "creep" n'apparaît pas pertinente dès lors qu'aucun élément objectif et précis ne permet de la déterminer. S'il est certain que le point de rupture est le point de déformation "néfaste" par excellence, il y a une grande marge entre le point P à partir duquel il y a une déformation résiduelle et ce point de rupture. La société OTIS n'a jamais soutenu devant l'OEB que ce point de rupture correspondait à la "*capacité de contrainte à la compression maximum*" de l'invention et cette hypothèse n'est pas conforme à la description qui parle de "déformation irréversible du matériau" et non de sa rupture.

Il y a lieu de noter également que tant dans la revendication 1 du brevet que dans la description, le breveté n'introduit aucune notion temporelle pour la définition de la capacité de contrainte à la compression maximum et que dès lors celle-ci doit être appréciée indépendamment de tout passage du temps.

La société OTIS ne produit aux débats aucun document émanant des fabricants de câbles démontrant que cette valeur serait un paramètre intrinsèque du matériau, ce que ne démontre pas non plus le document Vulkollan ainsi qu'il a été vu précédemment.

Enfin, les essais produits aux débats et émanant de trois Laboratoires distincts diligentés par les deux parties démontrent qu'il n'existe pas de définition commune de la capacité de contrainte à la compression maximum de l'invention, chacun ayant appliqué un protocole de test différent sur un même matériau pour la déterminer.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la revendication 1 du brevet précité est nulle pour insuffisance de description, l'homme du métier ne pouvant pas sélectionner les dimensions de la clavette et son angle pour obtenir une valeur de contrainte de compression inférieure à une valeur définie que le brevet ne lui donne pas ni les connaissances qui lui étaient accessibles au moment de l'invention.

Les autres revendications opposées étant dans la dépendance de cette revendication 1 insuffisamment décrites souffrent du même défaut et sont également annulés.

***sur la contrefaçon:**

Dès lors que les revendications opposées sont annulées, les demandes en contrefaçon sont sans objet.

***sur la concurrence déloyale:**

- commise par la société SCHINDLER:

La société OTIS fait grief à la société SCHINDLER d'avoir diffusé à sa clientèle une brochure TREUIL SGB 142 dans laquelle elle affirme que "les câbles en acier sont connus depuis 1908, les courroies constituées de simples brins d'acier enrobés dans une couche commune existaient pour des ascenseurs spéciaux avant leur introduction par Otis dans Gen 2.... c'est pour cette raison que jusqu'à présent, l'Office Européen des brevets n'a attribué aucun brevet au type de courroie Otis"... la courroie Otis n'est pas une invention". Elle considère que ces allégations sont erronées et malveillantes puisqu'elle est titulaire d'un brevet EP 167 protégeant un élément de tension pour ascenseur formé de torons métalliques enrobés dans une couche commune de revêtement dont la demande a été publiée le 14 novembre 2001 et qui a été délivrée le 2 mai 2006.

La société SCHINDLER réplique que ce document TREUIL SGB 142 dans la date et la diffusion ne sont pas démontrées est une réponse à des accusations de contrefaçon et que le texte contenu est objectif et mesuré.

Le présent tribunal relève que le grief de la société OTIS repose sur des citations tronquées et sorties de leur contexte . Il ressort de l'examen du texte dans son intégralité que la société SCHINDLER n'a pas dénié à la société OTIS la délivrance de brevets mais a précisé que la société " *Otis a simplement pu obtenir des brevets pour des détails particuliers liés aux courroies plates et qui ne sont pas utilisés par Schindler*" car a-elle précisé *les courroies existaient pour des ascenseurs spéciaux avant l'introduction par Otis dans Gen 2*" informations que la société Otis ne conteste pas.

Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la brochure TREUIL SGB 142 ne contient aucune information trompeuse et constitue une publicité comparative conforme aux dispositions des articles L 121-8 et L 121-9 du Code de Propriété Intellectuelle .

Le grief de concurrence déloyale formé par la société OTIS est rejeté.

- commise par la société OTIS:

La société SCHINDLER fait grief à la société OTIS de diffuser sur le marché des accusations mensongères de contrefaçon commise par elle , propos s'inscrivant dans une stratégie de dénigrement démontrée par l'ensemble des procédures engagées dans différents pays européens visant à détourner sa clientèle.

Le tribunal considère qu'aucun élément de preuve ne permet d'étayer les griefs de la société SCHINDLER, l'introduction d'actions en contrefaçon dans différents pays européens ne pouvant suffire à démontrer la mauvaise foi de la société OTIS .

Aussi, la demande en concurrence déloyale de la société SCHINDLER est rejetée.

***sur les autres demandes:**

Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Dès lors que la société OTIS était titulaire d'un brevet, il n'est pas démontré qu'elle a introduit la présente action en contrefaçon dans le but de nuire à la société SCHINDLER.

Eu égard aux éléments produits en cours de délibéré et à la nature de l'affaire ainsi qu'à sa complexité, le tribunal alloue à la société SCHINDLER une indemnité de 300.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Compte-tenu du sens de la décision, l'exécution provisoire de celle-ci n'est pas nécessaire.



PAR CES MOTIFS

**LE TRIBUNAL ,
statuant contradictoirement , par décision en premier ressort
et remise au greffe,**

Rejette des débats les pièces numérotées 46, 46-1, 47, 47-1, 48, 48-1, 49, 49-1, 50, 50-1, 51, 52, 52-1, 53, 54, 55, 55-1, 56, 57, 57-1, 58, 58-1, 59, 60, 61, 62, 63, 63-1, 64, 65 qui ont été communiquées tardivement par la société SCHINDLER ainsi que les conclusions des 9 et 13 mars 2009 de cette société, qui ont été signifiées soit le jour de la clôture soit postérieurement,

Déclare irrecevable la demande de nullité de la revendication 4 du brevet européen 1 140 689 qui n'est pas opposée;

Annule les revendications 1, 6, 7, 9, 11, 13, 14 et 17 de la partie française du brevet européen 1 140 689 pour insuffisance de description,

Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre national des brevets, par le présent greffier préalablement requis par la partie la plus diligente,

Déboute la société OTIS de ses demandes en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale,

Déboute la société SCHINDLER de ses demandes en concurrence déloyale et procédure abusive,

Condamne la société OTIS à payer à la société SCHINDLER une indemnité de 300.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,

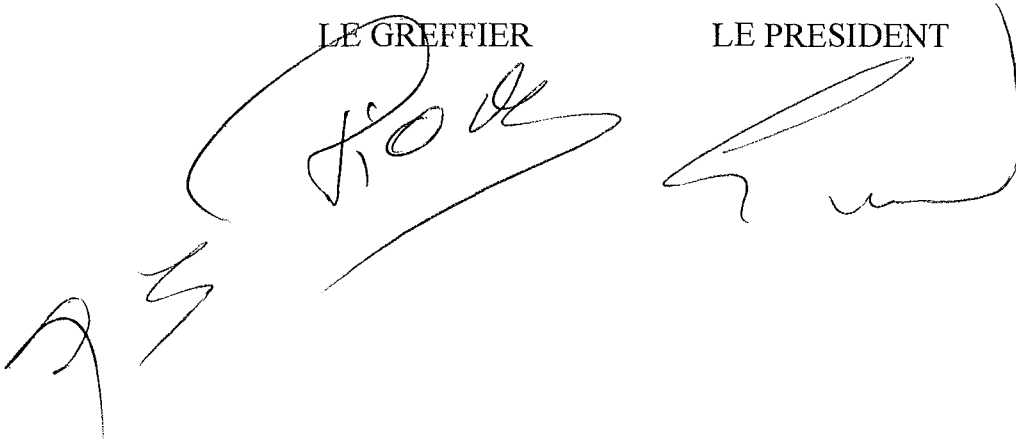
Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Pierre Véron , avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Fait et Jugé à Paris, le 1^{er} juillet 2009,

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is written over the text 'LE GREFFIER' and consists of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke. The signature on the right is written over the text 'LE PRESIDENT' and consists of a large, stylized initial 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.