



Association cn2pi
Faculté de droit - IRDP
Chemin de la Censive-du-Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3
asso.cn2pi@gmail.com

cn2pi 2018 – 10^e édition

Cas pratique

Monsieur Édouard Reims, jeune ingénieur, a créé, en 2007 grâce à plusieurs partenaires financiers, une PME implantée à Nantes. Cette société dénommée « Édouard Reims Bretagne » (ERB) est spécialisée dans la fabrication de fenêtres. A la fin de l'année 2010, l'un de ses principaux clients lui a demandé de réfléchir à la mise au point d'un nouveau type de fenêtres offrant une amélioration sensible de l'isolation phonique et thermique par rapport aux meilleurs produits actuellement disponibles sur le marché. L'objectif est d'anticiper sur les normes de confort des logements neufs et anciens qui seront imposées dans les années à venir.

La société ERB, convaincue par la nécessité de mettre au point de nouveaux produits pour rester compétitive, a affecté deux de ses salariés (MM. L. Ricord et J. Gégard) au développement d'un nouveau modèle et a confié à la société « Le Joint Nantais », le soin de réaliser un nouveau type de joint thermique (**Annexe 1 – Contrat**).

Début 2012, l'objectif semblait atteint et les premiers tests vinrent confirmer les qualités du nouveau produit ; une nouvelle technique d'usinage de certains éléments de la fenêtre, un nouveau dispositif de fermeture de la fenêtre et un nouveau joint constituent les caractéristiques du nouveau modèle de fenêtre. Deux demandes de brevet furent déposées pour protéger le système de fermeture de la fenêtre d'une part, et le joint d'autre part (**Annexe 2 – demande de brevet portant sur le joint**). Une marque nominale « Optimum » fut déposée désignant notamment les portes et les fenêtres ainsi que tous services d'installation de ces produits.

M. Farmant, salarié de la société « Le Joint Nantais », ayant, en sa qualité d'ingénieur spécialiste des matériaux, largement contribué à la solution technique innovante développée pour le compte d'ERB, démissionna peu après cette mission, puis créa sa propre société dénommée « Fenêtres plus ». L'objet de cette société est de fabriquer et commercialiser des modèles de fenêtres et des joints qui adoptent toutes les caractéristiques de ceux exploités par

ERB. M. Farmant a déposé à cette fin le modèle de fenêtre qu'il avait créé au sein de la société « Le Joint Nantais » ([Annexe 3 – Dépôt du modèle](#)). M. Edouard Reims ayant été informé de cette situation par plusieurs clients adressa un courrier de mise en demeure de cesser toute exploitation du modèle de fenêtre et du joint reproduisant l'invention brevetée ([Annexe 4 – Courrier de mise en demeure](#)). M. Farmant répondit qu'il en était hors de question puisqu'il était le créateur du modèle de fenêtre et l'inventeur de ce joint ([Annexe 5 – Réponse de M. Farmant](#)) (et qu'il connaît ses droits). Quelques semaines plus tard, une saisie-contrefaçon dans les locaux de « Fenêtres Plus » fut réalisée, établissant que des modèles de fenêtres et des joints présentant les caractéristiques de l'invention brevetée sont fabriqués et commercialisés par « Fenêtres Plus ».

Par ailleurs, la société « Fenêtre Plus » fit publier dans une revue professionnelle, une campagne publicitaire avec le slogan suivant :

« Avec les fenêtres OPTIMUM, c'est 10% d'isolation en plus, mais c'est 40 % plus cher » expliquant ensuite que, dans certaines situations, « La rentabilité de l'opération pour l'utilisateur est loin d'être évidente. Prudence donc ».

La société ERB adressa un nouveau courrier à « Fenêtres Plus » mettant cette dernière société en demeure de cesser toute nouvelle utilisation de la marque « Optimum » ([Annexe 6 – « Courrier ERB »](#)). La société « Fenêtre Plus » répondit laconiquement que la publicité comparative est autorisée en France surtout lorsqu'elle est publiée dans une revue professionnelle ([Annexe 7 – Réponse de « Fenêtres Plus »](#)).

La société ERB, demanderesse, décida d'assigner M. Farmant et la société « Fenêtres Plus », défendeurs, en contrefaçon de brevet et de marque et en concurrence déloyale pour dénigrement.

NB : Il est précisé que l'assignation au fond a été faite dans les délais permettant à ERB de se prévaloir de la saisie-contrefaçon. Par ailleurs, nulle exception tenant à la compétence ne pourra être exploitée

<p style="text-align: center;">CONTRAT DE RECHERCHE D'UN NOUVEAU DISPOSITIF POUR L'ISOLATION PHONIQUE</p>
--

Conclu entre :

D'une part :

La SARL « Le Joint Nantais », ci-après désigné le « Prestataire » :

Immatriculée au RCS Nantes E 202 123 234

Dont le siège social est situé à Saint Herblain (44500), 14 boulevard Fernand Ledoux,

Représentée par sa gérante Mme Solange Dilart.

Et d'autre part :

La SAS « Edouard Reims Bretagne (ERB) », ci-après désigné le « Client » :

Immatriculée au RCS Nantes C 398 709 118

Dont le siège social est situé à Nantes (44200), 14 impasse Raoul Volfoni

Représentée par son PDG M. Edouard Reims

Préambule

La société ERB souhaite à brève échéance réaliser une nouvelle gamme de fenêtres offrant de meilleures performances en matière d'isolation par rapport aux produits concurrents actuellement disponibles sur le marché. L'objectif est d'anticiper sur les normes de confort des logements neufs et anciens qui seront imposées par les pouvoirs publics dans les années à venir.

L'un des points importants pour y parvenir réside dans la réalisation d'un joint capable d'améliorer les performances sur le plan thermique et aussi, idéalement, sur le plan phonique.

La société Edouard Reims Bretagne spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de fenêtres sollicite la société « Le joint nantais » en raison de sa solide réputation et de sa capacité innovante en la matière.

Dans le cadre du présent contrat, le Prestataire mènera une activité de recherches et de développement d'un nouveau type de joint pour le compte de la société ERB. Les modalités d'exécution de ce projet sont définies et précisées ci-après.

Article 1 – Définition de l'objet de la prestation

Le Prestataire s'engage à mettre en œuvre les moyens humains et techniques dont il dispose pour parvenir à un résultat conforme aux spécifications techniques élaborées conjointement par les parties et figurant en annexe du présent contrat (« le cahier des charges »).

En cas de nécessité, le Prestataire pourra faire appel à des compétences extérieures sous réserve d'en informer préalablement le Client par voie écrite.

Article 2 – Collaboration entre les parties

Le Client s'engage à fournir toute information technique complémentaire à la demande du Prestataire.

Les parties s'engagent à organiser régulièrement des réunions afin de faire un point sur l'avancement des travaux ; après chacune de ces réunions, un rapport sera fourni par le Prestataire au Client qui dans les 10 jours suivant la réception devra prendre position sur la conformité des travaux au regard du « cahier des charges ».

En cas de difficulté, les parties devront mettre en œuvre, de façon loyale, tous les moyens propres à régler la difficulté sans compromettre le projet industriel.

Article 3 – Durée de l'étude

Le Prestataire s'engage à fournir un résultat conforme au cahier des charges dans un délai d'un an à compter de la conclusion du présent contrat. En cas de difficulté justifiée par le Prestataire, la durée initiale sera prolongée de six mois.

Article 4 – Fin du contrat

Le contrat prend fin lorsqu'il a été pleinement exécuté par le Prestataire.

Pour qu'il en soit ainsi le Prestataire doit fournir :

- les spécifications techniques complètes et intelligibles pour un homme de l'art sur le produit en vue d'une industrialisation selon les techniques ayant cours dans ce secteur d'activité.
- La mesure des performances du produit établie par un bureau d'étude indépendant des parties. Il est précisé que le coût de la prestation du « bureau d'études » sera supporté par le Prestataire.

Pour le cas où le rapport du « bureau d'études » fournirait des mesures de performances insuffisantes au regard des spécifications du cahier des charges, le Prestataire et le Client pourront désigner un expert chargé d'apprécier les causes du résultat insuffisant.

Article 5 – Prix

Le Client versera au Prestataire, conformément au devis établi le 9 septembre 2010, la somme de 110 000 (Cent dix mille) euros, en tout et pour tout. Aucune autre somme ne pourra être réclamée par le Prestataire.

Ce prix sera versé en trois fois :

- 40 000 euros à la signature du contrat,
- 40 000 euros à la fin du sixième mois,
- le solde (30 000 euros) à la fin du contrat (conformément aux dispositions figurant à l'article 4).

Article 6 – Propriété intellectuelle

Les parties s'accordent pour considérer que toutes les réalisations susceptibles de donner lieu à une protection par un droit de propriété intellectuelle appartiendront au Client sans réserve et sans versement d'une contrepartie financière. Le Client assumera en revanche la charge financière liée aux dépôts auprès des offices de propriété industrielle.

Article 7 – Contentieux

En cas de difficultés liées à l'interprétation et à l'exécution des obligations spécifiées dans le présent contrat ainsi que de toutes les conséquences juridiques qui en découlent naturellement, les parties s'engagent à organiser une médiation.

En cas d'échec de la médiation, la juridiction compétente est le Tribunal de commerce de Nantes.

Le 25 novembre 2010

Le Client

Le Prestataire

ANNEXE 2

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 INSTITUT NATIONAL
 DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
 PARIS

①1 N° de publication : **2 971 285**
 (à n'utiliser que pour les
 commandes de reproduction)

②1 N° d'enregistrement national : **11 00334**

⑤1 Int Cl⁶ : **E 06 B 3/263 (2012.01)**

①2

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

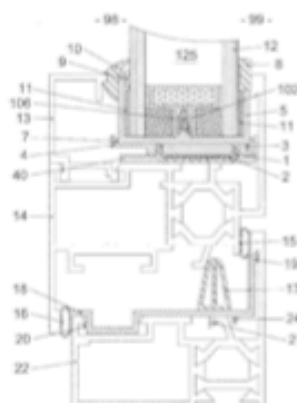
<p>②2 Date de dépôt : 03.02.11.</p> <p>③0 Priorité :</p> <p>④3 Date de mise à la disposition du public de la demande : 10.08.12 Bulletin 12/32.</p> <p>⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : <i>Se reporter à la fin du présent fascicule</i></p> <p>⑥0 Références à d'autres documents nationaux apparentés :</p>	<p>⑦1 Demandeur(s) : SAS Edouard Reims Bretagne 14 impasse R. Volfoni 44200 Nantes</p> <p>⑦2 Inventeur(s) : Edouard Reims</p> <p>⑦3 Titulaire(s) : SAS Edouard Reims Bretagne 14 impasse R. Volfoni 44200 Nantes</p> <p>⑦4 Mandataire(s) : Sophie Mariali, Se PI, 10 rue Crébillon 44000 Nantes</p>
---	--

⑤4 **GARNITURE D'ETANCHEITE SOUS VITRAGE ET ENTRE LE DORMANT ET L'OUVRANT POUR FENETRE ALUMINIUM, PVC, ET BOIS.**

⑤7 Dans un dormant (22) fixe ou un ouvrant (14) mobile avec une feuillure fermée par une parclose (13) surmonter d'un joint (10), un profil U (5) en PVC vient se clipser sur un intercalaire (100) du double vitrage (12) avec un joint (1) souple coextrudé en EPDM et sa mousse (2) isolante en fond de feuillure, un joint (9) d'étanchéité vitrage à l'intérieur (98) et d'un joint (8) d'étanchéité vitrage à l'extérieur (99).

Sur le dormant (22) se clipse un profil L (18) coextrudé en PVC avec un joint de battement central (17), un joint (15) de battement extérieur (99), un joint (16) de battement intérieur (98) coextrudé en EPDM.

Ce produit est destiné auprès des gammistes Aluminium, Bois, PVC et les fabricants vitrages.



FR 2 971 285 - A1

ANNEXE 3

Dessins et modèles français

Référence du modèle : 20131321 - 001

Numéro d'enregistrement : 20131321

Date de dépôt : 2013-03-09

Lieu de dépôt : INPI PARIS

Date de fin de validité : 2018-03-09

Classification de Locarno : 2502

Nombre total de modèle dans le dépôt : 1

Objet : Fenêtre en aluminium

Déposant : Gilles Farmant, 12, Rue du Carreau
85000 La Roche-sur-Yon

Mandataire ou destinataire de la correspondance : MARCHAIS DE CANDE Avocats
à la Cour 4 Avenue Hoche 75008 PARIS FR

Bulletin de publication : 2013-10

Date de publication : 2013-05-13

Type de publication : Réquisition de publicité 5 ans

Nombre de reproduction du modèle : 2

Description :

Reproduction 1.1 : Fenêtre aluminium.. Fenêtre en aluminium (numéro de publication : 885930)

Reproduction 1.2 : Fenêtre aluminium.. Fenêtre en aluminium (numéro de publication : 885931)

Reproduction déposé en couleur





SAS « EDOUARD REIMS BRETAGNE (ERB) »

Nantes le 5 avril 2017

Objet : Mise en demeure LRAR

« Fenêtres Plus »
12, Rue du Carreau
85000 La Roche-sur-Yon

Madame, Monsieur,

Plusieurs informations concordantes nous sont parvenues récemment indiquant que vous fabriquez et commercialisez un modèle de fenêtre et un type de joints pour fenêtres qui reproduisent les caractéristiques techniques de l'un de nos produits.

Nous tenons à vous indiquer par la présente que les caractéristiques techniques en cause font l'objet d'une demande de brevet national couvrant la France. Nous attirons votre attention sur le fait que la reproduction d'une invention protégée est un délit civil et pénal constitutif de contrefaçon.

Eu égard aux très lourds investissements engagés pour concevoir ce produit innovant, la société ERB n'entend pas tolérer que des copies puissent être proposées sur le marché français.

Nous vous mettons par la présente en demeure de cesser toute fabrication et toute commercialisation de tout produit reproduisant les caractéristiques objet de la demande de brevet sur tout marché couvert par ce titre, et ce dès réception du présent courrier et vous demandons de nous indiquer dans un délai de 15 jours les mesures prises à cet effet.

A défaut, la société ERB fera valoir ses droits devant la juridiction compétente.

Sentiments distingués.

M. Edouard Reims
PDG

Immatriculée au RCS Nantes C 398 709 118
14 impasse Raoul Volfoni, 44200 Nantes

ANNEXE 5

« Fenêtres Plus »
12, Rue du Carreau
85000 La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon, le 2 mai 2017

Société ERB
14 impasse Raoul Volfoni
44200 Nantes

Monsieur,

C'est avec un certain étonnement que j'ai pris connaissance de votre courrier du 5 avril dernier.

En effet, la société « Fenêtres Plus » est une entreprise parfaitement respectable qui n'a jamais commis aucun acte de contrefaçon et qui n'a qu'une seule ambition : donner satisfaction à ses clients.

Je suis par ailleurs très surpris que vous ayez pu demander un brevet (que je contesterai en justice si vous m'y poussez) pour une invention que j'ai réalisée moi-même (je tiens à votre disposition les preuves de mon travail). J'ai de mon côté déposé le modèle de fenêtre créé par mes soins et que vous exploitez. Je connais parfaitement mes droits en la matière et il est hors de question que je renonce à l'exploitation de ce travail et qu'ainsi vous imposiez la disparition d'un concurrent qui vous gêne.

Recevez, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

G. Farmant

SAS « EDOUARD REIMS BRETAGNE (ERB) »

Nantes le 4 septembre 2017

Objet : Mise en demeure LRAR

« Fenêtres Plus »
12, Rue du Carreau
85000 La Roche-sur-Yon

Madame, Monsieur,

La revue « La fenêtre du Pro » a publié dans son numéro du mois en cours une publicité pour le compte de votre entreprise qui comporte de nombreuses mentions qui dénigrent la société ERB et portent atteinte à sa marque ainsi qu'à l'image de notre entreprise. Il s'agit de l'encart suivant qui nous pose problème :

« Avec les fenêtres OPTIMUM, c'est 10% d'isolation en plus, mais c'est 40 % plus cher ». « La rentabilité de l'opération pour l'utilisateur est loin d'être évidente. Prudence donc ».

Nous vous demandons en conséquence de cesser à l'avenir toute mention de notre marque « Optimum » dans toute publication.

Ce courrier vaut mise en demeure de prendre, par courrier devant nous parvenir sous dizaine, l'engagement de ne plus utiliser à l'avenir des signes reproduisant ou imitant la marque « Optimum » seule ou combinée à d'autres signes, sur tout support y compris sur support numérique.

A défaut de réponse satisfaisante, la société ERB sera fondée à saisir la juridiction compétente pour obtenir réparation des préjudices subis.

Sentiments distingués.

M. Edouard Reims
PDG

Immatriculée au RCS Nantes C 398 709 118
14 impasse Raoul Volfoni, 44200 Nantes

ANNEXE 7

« Fenêtres Plus »
12, Rue du Carreau
85000 La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon, le 25 septembre 2017

Société ERB
14 impasse Raoul Volfoni
44200 Nantes

Monsieur,

La société « Fenêtres Plus » tient à vous faire savoir qu'elle est plus qu'agacée par vos injonctions destinées à affaiblir un concurrent qui vous dérange.

Vous n'êtes pas sans savoir que la publicité comparative est autorisée en France depuis longtemps surtout lorsqu'elle est diffusée dans un magazine professionnel comme le mensuel « La fenêtre du Pro ». Notre encart publicitaire est donc parfaitement valable.

Recevez, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

G. Farmant