

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 1ère  
section

N° RG : 10/16923

N° MINUTE : 9

**JUGEMENT**  
rendu le 15 Mars 2011

**DEMANDERESSE**

**S.A.R.L. SPORTDESIGN**  
82 Impasse des Mélèzes  
42800 CHATEAUNEUF

représentée par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #A0677

**DÉFENDERESSES**

**HEELING SPORTS LIMITED**  
3200 Belmeade Drive Suite 100  
CAROLLTON TX 75006  
ETATS UNIS

**SPRL HEELING SPORTS EMEA**  
dont le siège social est à Lasne Office Park - Chaussée de Louvain, 431  
A - B61380 LASNE - BELGIQUE  
et ayant un établissement en France 14 avenue du Pré de Challes -  
74940 ANNECY LE VIEUX

représentée par Me Arnaud CASALONGA - SELAS CASALONGA,  
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente  
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente  
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

**Expéditions  
exécutoires**

délivrées le : 16/3/11

### DEBATS

A l'audience du 18 Janvier 2011  
tenue publiquement

### JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe  
Contradictoirement  
en premier ressort

### FAITS ET PROCÉDURE

La société SPORT DESIGN est une société française qui commercialise des articles de sport ou en rapport avec des activités sportives.

La société HEELING SPORT Limited, société de droit américain, est propriétaire du brevet européen EP-B-1 175 160.

Ce brevet qui désigne la France, a été délivré le 8 octobre 2003, il est issu d'une demande internationale PCT WO 00/59323 déposée le 31 mars 2000 sous revendication de priorité d'une demande de brevet américain de base US 60/127959 déposée le 1<sup>er</sup> avril 1999.

Il a pour objet un dispositif à talon roulant qui équipe des chaussures de sport du type baskets.

La société HEELING SPORTS EMEA est une société de droit belge ayant un établissement en France ; elle est licenciée du brevet européen EP-B-1 175 160 selon contrat inscrit au Registre National des Brevets le 29 juin 2009.

Les hypermarchés à l'enseigne Géant Casino du Groupe Casino qui offraient à la vente des chaussures à roulettes sous marque LOVER'S ROCK, chaussures que lui avait fournies la société SPORT DESIGN, ont reçu un mail de mise en connaissance des droits de la société HEELING SPORTS EMEA le 27 août 2010.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2010, le Groupe Casino a été mis en demeure de cesser ces actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et de préciser en particulier le nom du fournisseur.

Par lettre en réponse le 17 septembre 2010, le Groupe Casino a confirmé qu'il procédait au retrait de la vente des produits argués de contrefaçon sans toutefois préciser le nombre des chaussures litigieuses déjà vendues, ni l'état des stocks, mais en indiquant l'identité de son fournisseur, à savoir la société Sportdesign.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2010, la société Sportdesign a été mise en demeure de cesser ces actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

C'est dans ces conditions que la société SPORT DESIGN a été autorisée à assigner à jour fixe la société HEELING SPORT Limited et la société HEELING SPORTS EMEA devant le tribunal de grande instance de Paris, en nullité de toutes les revendications de la partie française du brevet européen EP-B-1 175 160 dont la société HEELING SPORT Limited est titulaire

En cours de procédure et concomitamment au plan TV Heeling de Noël 2010, les sociétés Heeling ont de nouveau été contraintes de constater en fraude de leurs droits que des chaussures de marque « KISTON » étaient offertes à la vente et vendues dans les hypermarchés à l'enseigne Carrefour reproduisant les caractéristiques du brevet européen EP-B-1 175 160.

Le Groupe Carrefour, bien que déjà préventivement informé des droits des sociétés Heeling dès le 23 septembre 2010, a été mis vainement en demeure de cesser ces agissements par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2010, mais a précisé le 20 décembre 2010 que la société Sportdesign était là encore le fournisseur des produits argués de contrefaçon en ajoutant qu'il n'avait aucune intention de retirer les produits de la vente dont la commercialisation s'est poursuivie activement pour les fêtes de fin d'année.

Le 17 décembre 2010, il a été procédé à un constat d'achat par huissier dans l'un des hypermarchés à l'enseigne Carrefour au Centre Commercial Rosny 2 à Rosny Sous Bois.

Dans ses dernières écritures signifiées le 18 janvier 2011 pour l'audience du même jour en réponse aux conclusions du 13 janvier 2011 prises par les sociétés défenderesses, la société SPORT DESIGN a demandé au tribunal de :

Dire irrecevables les demandes en contrefaçon, en concurrence déloyale et en parasitisme de la société HEELING SPORT Limited et de la société HEELING SPORTS EMEA, à tout le moins les rejeter.

Prononcer la nullité de toutes les revendications de la partie française du brevet européen EP-B-1 175 160 dont la société HEELING SPORT Limited est titulaire.

Condamner solidairement la société HEELING SPORT Limited et la société HEELING SPORTS EMEA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner solidairement la société HEELING SPORT Limited et la société HEELING SPORTS EMEA aux dépens dont distraction au profit de M<sup>o</sup> Philippe SCHMITT, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les jugements opposés par les sociétés défenderesses pour établir la validité du brevet européen EP-B-1 175 160 sont inopérants car ils n'ont pas statué sur les antériorités nouvelles opposées par elle.

Elle soutient que le document SAKAMATO détruit la nouveauté et l'activité inventive de la revendication 1 du brevet, que le document SAKAMOTO combiné avec le modèle d'utilité japonais SUENO de 1942 ou le document SAKAMOTO combiné avec le document IDA modèle d'utilité japonais du 2 mai 1974 ou encore le modèle d'utilité japonais SUENO de 1942 combiné avec le document IDA modèle d'utilité japonais du 2 mai 1974 détruisent l'activité inventive du brevet.

Elle prétend que les autres revendications sont nulles pour défaut d'activité inventive ou pour défaut de description.

Elle soulève l'irrecevabilité des demandes formées par la société HEELING SPORT Limited et la société HEELING SPORTS EMEA sur la contrefaçon et la concurrence déloyale au motif qu'il ne s'agit pas de défenses au fond mais de demandes reconventionnelles et qu'elle n'a pu disposer d'un délai suffisant pour y répondre.

Elle ajoute que les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire sont disproportionnées alors que seulement 10.000 à 12.000 paires de chaussures ont été vendues.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2011, la société HEELING SPORTS LTD et la société HEELING SPORTS EMEA ont sollicité le tribunal de :

Débouter la société Sportdesign de sa demande en nullité de la partie française des revendications du brevet européen EP 1 175 160 et de toutes ses demandes.

Recevoir les sociétés Heeling Sports Limited et Heeling Sports EMEA SpA bien fondées en leurs demandes reconventionnelles et y faisant droit :

Vu les articles L 613-3 et suivants et L 615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

Dire et juger que les modèles de chaussures à roulette commercialisées par la société Sportdesign, notamment sous les désignations LOVER'S ROCK et KISTON, constituent une contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 1 175 160 en ses revendications 1 à 7, 10 et 11, 14 à 17, 19, 21, 23 à 25 et 26 à 30.

Interdire à la société Sportdesign de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 10.000€ par infraction constatée et par jour de retard dès la signification du jugement à intervenir.

Ordonner une expertise comptable aux fins de réunir toutes informations permettant au Tribunal d'évaluer l'importance du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis et de déterminer le montant des dommages et intérêts propres à réparer ce préjudice jusqu'au jour du jugement à intervenir.

Condamner d'ores et déjà et par provision la société Sportdesign à payer à la société Heeling Sports Limited la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation du préjudice au titre de la contrefaçon.

Ordonner que les produits jugés contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux et écartés définitivement de ces circuits aux fins de destruction par huissier aux frais de la société Sportdesign et sous astreinte de 10.000 € par infraction et par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir.

Ordonner la confiscation et la destruction par huissier des produits jugés contrefaisants en quelques lieux et en quelques mains qu'ils se trouvent aux frais de la société Sportdesign et sous astreinte de 10.000 € par infraction et par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir.

Dire et juger que la société Sportdesign a également commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Heeling Sports Emea en sa qualité de licenciée et de distributeur exclusif des produits brevetés.

Ordonner une expertise comptable aux fins de réunir toutes informations permettant au Tribunal d'évaluer l'importance du préjudice subi du fait de ces agissements et de déterminer le montant des dommages et intérêts propres à réparer ce préjudice jusqu'au jour du jugement à intervenir.

Condamner d'ores et déjà et par provision la société Sportdesign à payer à la société Heeling Sports Emea la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de son préjudice en propre.

Interdire à la société Sportdesign de poursuivre ces agissements sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions que celles visées au titre de l'interdiction des actes de contrefaçon.

Dire que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider les astreintes qu'il aura ordonnées.

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des sociétés Heeling et aux frais de la société Sportdesign sans que le coût de chaque publication n'excède toutefois la somme de 4.500 € H.T.

Condamner la société Sportdesign à payer aux sociétés Heeling la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Condamner la société Sportdesign en tous les dépens, qui comprendront les frais de constat d'huissier du 17 décembre 2010.

Au soutien de leurs demandes, les sociétés HEELING SPORTS LTD et HEELING SPORTS EMEA prétendent que le brevet européen EP 1 175 160 est valable, qu'il ne souffre ni de défaut de nouveauté ni de défaut d'activité inventive, que les documents communiqués à titre d'antériorités par la défenderesse sont soit postérieurs soit portent sur des dispositifs différents de celui visé par leur brevet. Elles soutiennent que le tribunal n'est pas lié par la décision japonaise produite par la défenderesse, que cette décision est selon elle une décision isolée.

Enfin, elles prétendent que leur brevet fait preuve d'activité inventive dans la mesure où jamais aucun brevet n'avait imaginé un système avec une seule roue permettant de passer d'un mode de déplacement à un autre sans manipulation particulière autre que le transfert du poids.

Elles font valoir que les défenderesses ne contestent pas la contrefaçon de leur brevet.

13

Elles considèrent que les défenderesses ont également commis vis à vis de la société HEELING SPORT EMEA des actes de concurrence déloyale, qu'elles ont vendu les chaussures contrefaisantes à prix très inférieur et qu'elles ont indiqué sur leur site qu'elles vendent des roues "compatibles HEELYS".

Elles soutiennent qu'elles ont subi un préjudice important l'une en tant que titulaire du brevet l'autre en tant que licencié et distributeur en France des produits.

### SUR CE,

#### *Sur la portée du brevet*

Le brevet porte sur un article chaussant permettant une nouvelle activité sportive pouvant être pratiquée de manière aisée sans restriction majeure relative tant aux investissements requis qu'aux zones de pratique.

En effet, le brevet souligne que les sports d'action exigent souvent un équipement coûteux et encombrant qui peut seulement être utilisé dans des zones sélectionnées et souvent limitées.

L'objet de l'invention est donc de permettre de pratiquer un sport d'action sans ces inconvénients par la création d'un appareil de déplacement sur les talons et des procédés associés.

Le brevet préconise ainsi l'utilisation d'un article chaussant qui comporte essentiellement une semelle comportant un talon pourvu d'un logement dans lequel est positionné un ensemble roulant.

Selon la description, l'article chaussant comporte une semelle pourvue d'une partie avant, d'une partie de voûte, et d'une partie de talon pourvue d'une ouverture dans laquelle est placé un ensemble de roulement de sorte qu'il s'étende en saillie à partir de la semelle.

L'ensemble de roulement comporte au moins une roue.

Dans divers modes de réalisation, la roue peut être amovible, un capot venant recouvrir le logement lorsque la roue est extraite ou rétractable.

Lorsque la roue est en position d'utilisation, elle s'étend en saillie à partir de la semelle selon une distance inférieure amovible dans le logement.

La partie de voûte de la semelle comporte une surface plane permettant de progresser par glissement sur des rampes inclinées.

La description explique enfin que la chaussure comporte essentiellement deux modes d'utilisation, à savoir un mode selon lequel l'utilisateur peut marcher ou courir par appui sur la partie avant de la semelle et un deuxième mode par lequel le contact entre la semelle et le sol ne s'effectue que par la roue pourvue dans l'ouverture du talon.

Le brevet comprend 30 revendications dont 3 sont indépendantes : les revendications n°1, 26 et 30. Les revendications n° 1 à n°25 sont des revendications de produit et les revendications n°26 à n° 30 sont des revendications de procédé.

La société SPORT DESIGN sollicite la nullité de l'ensemble des revendications du brevet européen EP-B-1 175 160.

L'homme du métier qui est un fabricant de produits dont des chaussures pour des activités sportives de glisse, connaît donc les chaussures de sport mais également les différents types de patin et de planches à roulettes.

**La revendication n°1 est ainsi libellée :**

*Article chaussant comportant : une semelle comportant une partie avant, une partie de voûte, et une partie de talon, la partie de talon ayant une ouverture formée dedans et des moyens de roulement retenus dans l'ouverture dans la partie de talon, les moyens de roulement étant positionnés de telle sorte que, lors de l'utilisation dans un mode sans roulement, le contact principal de l'article chaussant avec le sol est procuré par la partie avant de la semelle et, en tant que tel l'article chaussant ne roule pas et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l'utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l'utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement dans la partie de talon.*

Les revendications n°2 à 25 sont des revendications dépendant de la revendication n°1 qui décrivent en combinaison avec la revendication n°1 des caractéristiques particulières de l'article chaussant, portant notamment sur le montage des moyens de roulement.

**La revendication n°26 est quant à elle ainsi libellée :**

*Procédé de transport sur le sol par une personne utilisant au moins un article chaussant ayant des moyens de roulement retenus dans une ouverture dans une partie de talon d'une semelle, le procédé comportant les étapes consistant à : se déplacer le long du sol d'une manière telle que la majorité du contact de l'article chaussant avec le sol est réalisé avec la partie avant de la semelle, transférer la distribution du poids de l'utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement dans la partie du talon de telle sorte que l'utilisateur s'équilibre de manière substantielle sur les moyens de roulement seulement et rouler le long du sol sur les moyens de roulement.*

Les revendications n°27 à 29 définissent les modes de mise en oeuvre particuliers du procédé de transport selon la revendication n°26.

Enfin, **la revendication n°30 se lit ainsi :**  
*procédé destiné à former un article chaussant pour roulement, le procédé comportant les étapes suivantes :*  
*prévoir un article chaussant ayant une semelle ayant une partie avant, une partie de voûte et une partie de talon;*

*former une ouverture dans la partie de talon de la semelle et positionner des moyens de roulement dans l'ouverture de telle sorte que les moyens de roulement sont librement rotatifs le long d'au moins l'axe longitudinal de l'article chaussant afin de permettre à un utilisateur lorsqu'il est correctement équilibré de rouler sur le sol.*

*Sur la demande de nullité du brevet*

La société SPORT DESIGN demande au tribunal de prononcer la nullité de la revendication 1 du brevet pour défaut de nouveauté en s'appuyant sur un document qui n'a pas été pris en compte par les quatre jugements déjà rendus par la 3<sup>ème</sup> chambre du tribunal de grande instance de Paris qui ont validé le brevet et pour défaut d'activité inventive ou défaut de description pour les revendications dépendantes.

*\* Sur le défaut de nouveauté de la revendication*

I:

L'article 54 de la Convention sur le brevet européen définit la nouveauté comme suit :

*(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.*

La société SPORT DESIGN verse au débat pour ce faire le modèle d'utilité japonais SAKAMOTO n°6417, déposé le 4 avril 1907 et publié le 15 août 1907 qui présente une "geta" c'est-à-dire une sandale composée d'une semelle de bois sur laquelle est fixé une lanière en forme de V, le pied se glissant sous la lanière et étant retenu par un morceau de lanière coincé entre le gros orteil et l'index de l'orteil (comme une tong).

Dans ce modèle d'utilité, une roue est fixée sous la semelle.

Elle soutient que ce document décrit un article chaussant comprenant une roulette fixée à l'arrière d'une partie de voûte « dans l'espace correspondant au talon d'une chaussure au sens du brevet Heeling » et qu'on y retrouve les modes d'utilisation sans roulement, par appui sur la partie avant de la semelle, et avec roulement, par appui sur les moyens de roulement, et le changement de mode effectué par transfert de poids.

Les sociétés défenderesses contestent ces affirmations au motif que le positionnement réel de l'axe de la roue dans le document SAKAMOTO se situe exactement à l'endroit de la voûte plantaire et non pas vers l'arrière ; que ce document ne décrit pas un article chaussant au sens de l'invention ; que le talon ne présente aucune ouverture, et ne retient donc pas la roulette.

Pour être opposable au titre de la nouveauté, un document antérieur doit contenir l'invention de toutes pièces et également avoir résolu le même problème et donc avoir la même fonction.

1/2

En l'espèce, il convient de constater que la geta décrite dans le modèle d'utilité SAKAMOTO ne sert pas à l'exercice d'une activité sportive car pour exercer ce type d'activité, les acteurs de ces sports ont besoin d'avoir le pied bien maintenu dans l'article chaussant pour éviter tout problème au niveau des chevilles et pour ne pas se blesser les pieds.

Il a d'ailleurs été précisé plus haut que l'homme du métier est un spécialiste des chaussures de sport et non des chaussures de loisir que sont les tongs ou sandales apparentées.

Quand bien même le brevet indique dans sa description que ce système pourrait être adapté sur des sandales voire des tongs, son objet n'est pas de permettre un déplacement dans cette sorte d'articles chaussants mais bien de permettre une activité sportive en utilisant des chaussures de sport spécialement aménagées.

Enfin, ce modèle d'utilité SAKAMOTO comprend une partie avant, une partie de talon et une roulette montée sur un axe disposé entre la partie de talon et la partie avant. C'est donc au niveau de la partie de voûte que la roue est montée et non sous le talon de sorte que le positionnement de la roue dans la tong décrite dans le document SAKAMOTO ne correspond pas à celui du brevet européen EP-B-1 175 160.

De plus, le positionnement de la roue dans la geta décrite dans ce document antérieur ne permet pas d'obtenir le comportement revendiqué.

En effet, selon la description, la partie avant, qui reçoit les orteils de l'utilisateur, est utilisée pour s'arrêter, tourner ou monter une côte. La partie arrière constitue quant à elle une butée servant à éviter de tomber en arrière. Lorsqu'elle entre en contact avec le sol, il ne s'agit pas de rouler « sur les talons » mais de procurer, au contraire, un moyen de sécurité pour empêcher le déséquilibre de l'utilisateur.

La partie de talon n'est donc pas destinée à comprendre des moyens de roulement, puisqu'elle permet d'assurer une fonction de sécurité dans laquelle elle limite l'inclinaison de la geta.

Dans ce document en effet, la sandale s'utilise dans une position globalement horizontale, sans que la partie avant de la semelle et la partie de talon ne touchent le sol.

Au contraire, l'article chaussant selon le brevet européen EP-B-1 175 160 s'utilise en soulevant ou en relevant la semelle de telle sorte que seule la roue vient en contact avec le sol, le logement est nécessairement pratiqué dans la partie de talon et non au niveau de la voûte plantaire le document SAKAMOTO ne constitue pas une antériorité de toute pièce. Et ne détruit donc pas la nouveauté de la revendication 1 du brevet européen EP-B-1 175 160.

*Sur le défaut d'activité inventive de la*

*revendication 1.*

En vertu de l'article 56 de la Convention de Munich,

*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.*

Par combinaison du document SAKAMOTO et du document SUENO.

Le document SUENO n°3781, déposé le 10 septembre 1942 et publié le 28 mars 1943 décrit un patin à roulettes en bois amélioré muni de sangles servant à attacher le patin au pied d'un utilisateur.

Il revendique le fait qu'il n'existe plus de partie en métal et qu'ainsi les patins sont plus légers et s'usent moins qu'un patin normal.

Ce patin se situe donc bien dans le domaine technique revendiqué par le brevet européen EP-B-1 175 160.

Cependant, est revendiqué le fait qu'il existe une roulette arrière située sous le talon et une plaque de glissement avant qui s'étend longitudinalement depuis l'extrémité avant du patin vers une portion centrale. La partie avant a en réalité une forme de lame et a ainsi une structure analogue à celle d'un patin à glace.

A l'usage, le patin permet à l'utilisateur à la fois de glisser, à l'aide de la partie avant du patin, et de rouler à l'aide de la roulette, le patin conservant en permanence deux contacts avec le sol. Le poids de l'utilisateur est ainsi appliqué à la fois à l'avant, sur la plaque, et à l'arrière, sur la roulette. La roulette arrière est notamment destinée à soulager le patin avant en évitant les frottements pour améliorer la glisse, réduire son abrasion et augmenter ainsi sa longévité.

Il est encore indiqué que "*Quand on met le poids sur l'orteil en se penchant, le plateau glissant vers l'avant, on s'arrête immédiatement*".

Ainsi le mode de freinage prévu dans le document SUENO consiste à augmenter la pression appliquée sur la partie avant. Il ne s'agit pas d'un mode d'utilisation sans roulement mais bien d'une solution pour freiner plus efficacement et avec plus de sécurité ce qui est un des objectifs de ce modèle.

Dans le brevet Heeling, le mode de freinage est considéré indépendamment des modes sans roulement et avec roulement et ne fait pas partie des caractéristiques des revendications indépendantes du brevet. Le freinage est un mode d'utilisation distinct et additionnel qui peut être obtenu en élevant la partie avant de la semelle jusqu'à ce que la partie arrière du talon touche le sol ou par appui sur la partie avant de la semelle.

Ainsi si le document SUENO divulgue sans contestation possible une seule roulette sous le talon, il n'apprend pas à l'homme du métier même combiné avec le document SAKAMOTO, à concevoir grâce à cet emplacement particulier de la roulette un article chaussant qui permette à l'utilisateur de passer de la position marche à la position patinage sans transformation du dispositif de roulement.

En conséquence, la combinaison du document SAKAMOTO et du document SUENO ne détruit pas l'activité inventive de la revendication 1 du brevet européen EP-B-1 175 160.

Par combinaison du document SAKAMOTO et du document KIDA

Le document KIDA déposé le 2 mai 1974 et publié le 15 novembre 1975 décrit une chaussure à roulettes dont la semelle comprend une partie avant (1,3) et une partie de talon (2,4) étagées. La partie avant comprend une moitié extérieure (1) qui touche le sol, et une moitié intérieure (3) en retrait comprenant quatre roues (5) en ligne. La partie de talon comprend également une moitié extérieure (2) qui touche le sol et une moitié intérieure (4) en retrait. Les roues sont uniquement logées dans la moitié intérieure de la partie avant.

L'objet de modèle d'utilité porte sur des chaussures à roulettes et a pour but de permettre à l'utilisateur de ces chaussures de marcher mais également si nécessaire de rouler.

Ainsi le domaine technique est le même s'agissant d'articles chaussant pour la marche mais il est limité car le but de ce produit n'est pas de permettre principalement d'exercer une activité sportive telle que le patinage mais plutôt une activité sportive telle que la marche.

De plus, force est de constater que la partie du talon est dépourvue d'ouverture destinée à recevoir des moyens de roulement.

Le mode de roulement est obtenu en inclinant les pieds vers l'intérieur de sorte que le contact avec le sol s'effectue par les roues intérieures de la partie avant.

Ainsi, contrairement aux chaussures selon le brevet Heeling, la partie de talon ne participe aucunement au mode de roulement, puisque seule la partie intérieure de la partie avant de la semelle est utilisée pour rouler.

Il n'y a en outre aucun transfert de poids de l'avant vers le talon pour passer d'un mode sans roulement à un mode de roulement. Il s'agit au contraire d'incliner les pieds et les jambes à partir des genoux vers l'intérieur.

Dans le document KIDA, le transfert du poids vers l'arrière est uniquement prévu pour freiner à l'inverse du document SUENO qui propose de porter le poids vers l'avant pour freiner.

13

Comme il a déjà été dit plus haut le problème du freinage n'est pas envisagé par la revendication 1.

L'enseignement du document KIDA combiné avec le document SAKAMOTO n'invite pas l'homme de métier à placer sous le talon une roulette permettant à l'utilisateur de marcher aussi bien que de rouler en transposant son poids sur l'arrière de la chaussure.

En conséquence, la combinaison du document SAKAMOTO et du document KIDA ne détruit pas l'activité inventive de la revendication 1 du brevet européen EP-B-1 175 160.

Par combinaison du document KIDA et du document SUENO.

Les enseignements du document KIDA et du document SUENO sont antinomiques puisque pour freiner, il faut pour l'un transférer son poids vers l'avant et pour l'autre transférer son poids vers l'arrière.

Enfin, l'ajout de la roulette sous le talon tel que prévue dans le document SUENO ne permettrait pas à la chaussure conçue grâce au document KIDA et disposant d'une lame de roulettes située sous la plante avant des pieds, de marcher puisqu'au contraire, de ce fait la position marche disparaîtrait totalement.

En conséquence, la combinaison du document SUENO et du document KIDA ne détruit pas l'activité inventive de la revendication 1 du brevet européen EP-B-1 175 160.

Ainsi, il est établi que le brevet HEELING a non seulement trouvé une solution pour passer de la position marche à la position patin sans transformation du dispositif de roulement (l'article chaussant ne subit aucune modification entre les deux modes d'utilisation) mais il enseigne un moyen de le faire par le seul transfert du poids de l'utilisateur, en cela la demanderesse a fait preuve d'une activité inventive incontestable.

En conséquence, la demande de nullité de la revendication 1, pour défaut d'activité inventive sera rejetée.

Il est constant que dans l'hypothèse où la revendication n°1 est déclarée valable, il n'y a pas lieu de statuer sur la nullité des revendications suivantes qui sont dans sa dépendance.

Dans ces conditions les demandes de nullité concernant les revendications 2 à 25 qui sont dans la dépendance de la revendication 1, qui a été reconnue valable, sont sans objet et il y a lieu de rejeter la demande de nullité présentée de ce chef.

*Sur la nullité de la revendication 26.*

La revendication n°26 est ainsi rédigée :  
*Procédé de transport sur le sol par une personne utilisant au moins un*

*article chaussant ayant des moyens de roulement retenus dans une ouverture dans une partie de talon d'une semelle, le procédé comportant les étapes consistant à : se déplacer le long du sol d'une manière telle que la majorité du contact de l'article chaussant avec le sol est réalisé avec la partie avant de la semelle, transférer la distribution du poids de l'utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement dans la partie du talon de telle sorte que l'utilisateur s'équilibre de manière substantielle sur les moyens de roulement seulement et rouler le long du sol sur les moyens de roulement.*

L'objet des revendications de procédé 26 à 29 correspond à une utilisation d'un article chaussant qui comporte des caractéristiques techniques permettant un déplacement le long du sol, un transfert de la distribution du poids de l'utilisateur, et un roulement le long du sol.

Cette utilisation de l'article chaussant, ainsi précisée, est du domaine des activités sportives, et en particulier des sports extrêmes.

La société SPORT DESIGN prétend que cette revendication et ses revendications dépendantes constituent une méthode qui en tant que telle est exclue par l'article 52-2C de la CBE qui dispose que « ne sont pas considérés comme des inventions [...] notamment : [...] c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activité intellectuelle, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, [...] »

Cependant, l'article 52(3) CBE prévoit que ces dispositions n'excluent « la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel ».

Or l'objet des revendications du brevet Heeling ne concerne ni une méthode dans l'exercice d'activité intellectuelle, ni une méthode en matière de jeu, ni une méthode dans le domaine de l'activité économique, et n'est donc pas exclu de la brevetabilité au sens de l'article 52(2c) CBE.

La société SPORT DESIGN ne produit aucun document pour antérioriser la revendication n°26 et les revendications dépendantes se contentant d'affirmer qu'elles ne nécessitent aucune activité inventive de sorte que sa demande de nullité pour défaut de nouveauté ou défaut d'activité inventive sera rejetée.

#### *Sur la nullité de la revendication 30*

La revendication n°30 est rédigée comme suit :  
*procédé destiné à former un article chaussant pour roulement, le procédé comportant les étapes suivantes :*  
*prévoir un article chaussant ayant une semelle ayant une partie avant, une partie de voûte et une partie de talon;*  
*former une ouverture dans la partie de talon de la semelle et positionner des moyens de roulement dans l'ouverture de telle sorte que les moyens de roulement sont librement rotatifs le long d'au moins*

*l'axe longitudinal de l'article chaussant afin de permettre à un utilisateur lorsqu'il est correctement équilibré de rouler sur le sol.*

La société SPORT DESIGN indique que cette revendication décrit un procédé de fabrication dont les étapes ne sont pas nouvelles et ne révèlent aucune activité inventive.

Cependant elle procède là encore par affirmation sans verser au débat le moindre document, ni faire la moindre analyse de sorte la revendication n°30 n'étant pas antériorisée, la demande de nullité pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive sera rejetée.

En conséquence, la demande de nullité des revendications 1 à 30 pour défaut de nouveauté et d'activité inventive sera rejetée.

La société SPORT DESIGN sera donc déboutée de sa demande de nullité des revendications 1 à 30 du Brevet européen EP 1 175 160 pour défaut d'activité inventive.

***Sur la contrefaçon :***

La société SPORT DESIGN soutient que les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale des sociétés défenderesses ne sont pas des moyens de défense mais des demandes reconventionnelles pour lesquelles elle n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour y répondre.

Or, il convient de constater que la société SPORT DESIGN connaît parfaitement bien le brevet européen EP-B-1 175 160 que la société HEELING SPORT Limited lui a opposé et qu'elle pouvait raisonnablement s'attendre, au vu des mises en demeure qui lui ont été adressées depuis août 2009 ainsi qu'à ses clients, à ce que les sociétés Heeling forment à son encontre des demandes reconventionnelles ayant un lien de connexité étroite avec la demande principale, fondées sur la contrefaçon du brevet européen EP-B-1 175 160 en cause et les actes de concurrence déloyale.

En conséquence, les demandes reconventionnelles de la société HEELING SPORT Limited et de la société HEELING SPORTS EMEA qui ont un lien direct avec la demande de nullité de l'ensemble des revendications du brevet européen EP-B-1 175 160 sont recevables.

La société SPORT DESIGN ne conteste pas que les chaussures à roulettes qu'elle importe reproduisent les caractéristiques du brevet dont la société HEELING SPORT Limited est titulaire et dont la société HEELING SPORTS EMEA est licenciée.

En tout état de cause, il résulte de l'examen des catalogues Géant Casino et Carrefour ainsi que du constat d'achat par huissier le 17 décembre 2010 que les chaussures LOVER'S ROCK et KISTON sont identiques en tous points et comportent une semelle incluant une partie avant, une partie de voûte et une partie de talon.

Une partie du talon comporte une ouverture dans laquelle est montée une roulette par l'intermédiaire d'un axe de rotation qui s'engage dans des logements latéraux pratiqués dans l'évidement du talon.

Les logements latéraux ont une forme allongée de sorte que l'axe puisse y coulisser pour que la roulette puisse adopter une première position escamotée dans laquelle elle s'escamote entièrement dans le talon et une position active déployée dans laquelle elle fait partiellement saillie au-delà du talon.

Des ressorts sollicitent la roulette en position active déployée.

L'ensemble est complété par des éléments libérables de retenue aptes à maintenir la roulette en position escamotée, à l'encontre de l'effort exercé par les ressorts.

On retrouve dans ces chaussures les caractéristiques de la revendication 1 relatives à la présence dans la semelle, d'une partie avant, d'une partie de voûte et d'une partie de talon dans laquelle est pratiquée une ouverture et des moyens de roulement retenus dans l'ouverture du talon.

Par ailleurs, en raison du positionnement des moyens de roulement dans la partie de talon, on obtient également, à l'usage, un mode sans roulement selon lequel le contact principal de l'article chaussant est procuré par la partie avant de la semelle et, après transfert du poids vers l'arrière, un mode de roulement, selon lequel les moyens de roulement procurent le contact principal avec le sol.

Conformément au brevet, lorsque la roulette est déployée, un mode sans roulement peut être obtenu selon lequel le contact principal de l'article chaussant avec le sol est procuré par la partie avant de la semelle.

En outre, lorsque la roulette est en position active déployée, celle-ci permet de reproduire les deux modes d'utilisation revendiqués.

On retrouve bien dans les chaussures litigieuses les deux modes d'utilisation revendiqués : l'un en marchant sur la pointe des pieds, l'autre en roulant sur le talon par le transfert du poids de l'avant à l'arrière.

Il en résulte que les chaussures arguées de contrefaçon offrent tout comme les chaussures des demanderesses lorsque la roulette est déployée, une configuration qui permet à l'utilisateur de marcher sur l'avant de la semelle.

La revendication 1 est donc reproduite strictement à l'identique. Il en va de même des revendications dépendantes 2 à 7, 10 et 11, 14 à 17, 19, 21, 23 à 25.

Il sera observé que le fait d'avoir dans les chaussures litigieuses un bouton pour escamoter la roulette est un simple perfectionnement et que perfectionner c'est contrefaire.

Les sociétés Heeling ne revendiquent pas un mode particulier d'insertion ou d'escamotage de la roulette mais bien la présence d'un logement dans le talon permettant d'y intégrer une roulette qui offre un mode d'utilisation de la chaussure en roulant et que l'on retrouve dans les chaussures vendues par la société Sportdesign.

Les chaussures LOVER'S ROCK et KISTON vendues par la société Sportdesign impliquent également la mise en oeuvre de phases successives de prise de vitesse, au cours desquelles l'utilisateur marche ou court, le contact avec le sol étant alors procuré par la partie avant de la semelle, suivies de phases de roulement au cours desquelles l'utilisateur se laisse rouler, l'appui se faisant alors par l'intermédiaire des moyens de roulement seuls.

Les revendications de procédé 26 et 30 sont donc là encore reproduites à l'identique ainsi que les revendications dépendantes 27 à 29.

En conséquence, l'importation en France des chaussures à roulettes sous la marque Kiston et la marque Lover's Rock par la société SPORT DESIGN en vue de leur offre en vente sur le territoire français constitue des actes de contrefaçon du brevet européen EP-B-1 175 160 à l'égard de la société HEELING SPORT Limited et des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société HEELING SPORTS EMEA.

***Sur la concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société HEELING SPORTS EMEA***

La société HEELING SPORTS EMEA fait valoir le fait qu'elle bénéficie d'une licence exclusive sur le brevet qu'elle exploite et qu'elle est donc recevable en vertu de l'article L 615-2 du code de la propriété intellectuelle à demander réparation du préjudice qui lui est propre, d'autant plus qu'elle est le distributeur exclusif en France des chaussures HEELYS.

Elle soutient que la société SPORT DESIGN importe en France et offre en vente aux grands magasins comme CASINO et CARREFOUR les chaussures contrefaisantes à des prix très inférieurs et profite des investissements publicitaires qu'elle a effectués avant la période des ventes de Noël comme le démontre son plan média versé au débat.

En vertu de l'article L 615-2 du code de la propriété intellectuelle, tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

Il résulte des pièces produites que la société HEELING SPORTS EMEA Sprl société de droit belge bénéficie d'une licence exclusive sur le brevet qu'elle exploite et commercialise en France via sa succursale, la société HEELING SPORTS Emea installée à Annecy le Vieux (74). Elle est donc recevable à agir afin de demander réparation de son préjudice.

Dès lors que la société HEELING SPORTS EMEA justifie par les pièces produites exploiter le brevet contrefait en France, les faits de contrefaçon du brevet dont est propriétaire la société HEELING SPORTS LTD constituent également des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société HEELING SPORTS EMEA en sa qualité de licencié et distributeur exclusif en France.

La commercialisation à prix très inférieur des chaussures LOVER'S ROCK et KISTON (29,90 euros au lieu de 79,90 euros) d'une part, et la copie des couleurs des chaussures HEELYS notamment le rose des chaussures pour filles, sans raison mais dans le seul but d'accroître la confusion entre les chaussures authentiques et les chaussures contrefaisantes constituent des actes de concurrence déloyale distincts.

### *Sur les mesures réparatrices*

En vertu de l'article L 615-7 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

En conséquence, afin de déterminer le préjudice subi par les demanderesse, il convient de condamner la société SPORT DESIGN à communiquer les éléments comptables suivants:

- \* l'intégralité des factures d'achat des chaussures litigieuses LOVER'S ROCK et KISTON sur le territoire français
  - \* l'intégralité des factures de vente des chaussures litigieuses LOVER'S ROCK et KISTON sur le territoire français
  - \* une attestation du Commissaire aux Comptes de la société SPORT DESIGN confirmant les chiffres d'achat et de vente de ces chaussures depuis le début de leur commercialisation ainsi que l'état du stock actuel sur le territoire français.
- sous astreinte de 150€ par jour de retard dans les termes du dispositif s'agissant des astreintes.

D'ores et déjà la société SPORT DESIGN a reconnu dans ses conclusions avoir vendu entre 10.000 et 12.000 paires de chaussures contrefaisantes de sorte qu'il sera alloué à titre de provision à la société HEELING SPORT Limited la somme de 20.000 euros à valoir sur leur préjudice né de la contrefaçon et la somme de 100.000 euros à la société HEELING SPORTS EMEA Sprl pour son préjudice né des actes de concurrence déloyale.

La demande d'expertise sera rejetée et il appartiendra aux parties de fixer entre elles au vu des documents comptables remis par la société SPORT DESIGN, le préjudice définitif subi par les sociétés défenderesses dont les droits de saisir le tribunal sont cependant réservés pour la liquidation définitive de ce préjudice en cas d'échec de la fixation amiable dudit préjudice.

Il sera également fait droit aux demandes de mesure d'interdiction, de retrait des circuits commerciaux et de destruction dans les conditions définies au présent dispositif pour mettre fin aux actes illicites.

Il sera fait droit à la demande de publication formée par les sociétés HEELING dans les termes du dispositif, à titre de dommages et intérêts complémentaires et une fois le jugement devenu définitif.

#### *Sur les autres demandes*

Les conditions sont réunies pour allouer la somme globale de 20.000 euros aux sociétés défenderesses sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire à l'exception de la mesure de publication judiciaire et de destruction.

#### **PAR CES MOTIFS**

Par jugement contradictoire, et en premier ressort, rendu par remise au greffe le jour du délibéré

- Déboute la société SPORT DESIGN de sa demande de nullité de l'ensemble des revendications de la partie française du brevet EP 1 175 160 dont la société HEELING SPORT Limited est titulaire et la société HEELING SPORTS EMEA licenciée.

- Dit que la société SPORT DESIGN en important et en offrant à la vente et en vendant des articles chaussant à roulette sur le territoire français notamment sous la désignation LOVER'S ROCK ou KISTON, commet au préjudice de la société HEELING SPORTS LTD une contrefaçon du brevet européen EP-B-1 175 160 et des actes de concurrence déloyale au détriment de la société HEELING SPORTS EMEA, exploitante licenciée du brevet.

-Dit que la société SPORT DESIGN a commis des actes de concurrence déloyale distincts en vendant à vil prix et dans les mêmes couleurs que celles dans lesquelles sont vendues les chaussures HEELYS.

En conséquence,

- Interdit à la société SPORT DESIGN de poursuivre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sous astreinte provisoire de 150€ par infraction constatée, chaque infraction étant constituée par l'importation en France et la vente d'une paire de chaussures contrefaisantes et de leurs déclinaisons, l'astreinte prenant effet passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de 6 mois.

-Ordonne que les produits jugés contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux et écartés définitivement de ces circuits aux fins de destruction par huissier aux frais de la société SPORT DESIGN et ce, sous astreinte provisoire de 100€ par infraction constatée et par jour de retard, l'astreinte prenant effet passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de 6 mois.

-Ordonne la confiscation et la destruction par huissier des produits jugés contrefaisants en quelques lieux et en quelques mains qu'ils se trouvent aux frais de la société SPORT DESIGN et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée et par jour de retard, l'astreinte prenant effet passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de 6 mois.

- Condamne la société SPORT DESIGN à communiquer aux demanderesses afin de déterminer précisément les préjudices subis les documents comptables suivants:

\* l'intégralité des factures d'achat des chaussures litigieuses LOVER'S ROCK et KISTON sur le territoire français

\* l'intégralité des factures de vente des chaussures litigieuses LOVER'S ROCK et KISTON sur le territoire français

\* une attestation du Commissaire aux Comptes de la société SPORT DESIGN confirmant les chiffres d'achat et de vente de ces chaussures depuis le début de leur commercialisation ainsi que l'état du stock actuel sur le territoire français, et ce, sous astreinte provisoire de 150€ par jour de retard, l'astreinte prenant effet passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de 3 mois.

- Condamne d'ores et déjà et par provision la société SPORT DESIGN à payer à la société HEELING SPORTS Limited la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation du préjudice au titre de la contrefaçon.

- Condamne d'ores et déjà et par provision la société SPORT DESIGN à payer à la société HEELING SPORTS EMEA la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation du préjudice au titre de la concurrence déloyale.

- Réserve le droit des parties à saisir le tribunal en cas de difficultés à liquider elles-mêmes de façon définitive leurs préjudices au vu des documents comptables produits.

- Se réserve la liquidation des astreintes.

- Ordonne la publication dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 4.500€ HT du texte suivant:  
"Par jugement du 15 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société SPORT DESIGN qui a commis des actes de contrefaçon du brevet européen EP-B-1 175 160 dont la société

*HEELING SPORT Limited est titulaire et la société HEELING SPORTS EMEA licenciée en important et en vendant en France des chaussures à roulette sous les marques KISTON et LOVER's ROCK."*

- Condamne la société SPORT DESIGN à payer aux demanderesse la somme globale de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat d'huissier du 17 décembre 2010.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Ordonne l'exécution provisoire du jugement à l'exception de la publication judiciaire et de la destruction.

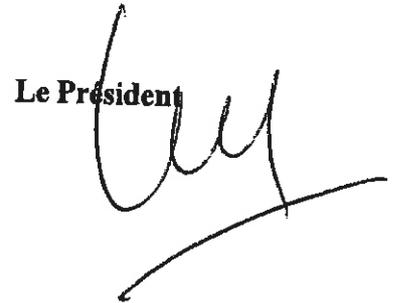
- Condamne la société SPORT DESIGN en tous les dépens.

Fait à PARIS le 15 mars 2011.

Le Greffier



Le Président



N° RG : 10/16923

**EXPÉDITION** exécutoire dans l'affaire :

**Demanderesse : S.A.R.L. SPORTDESIGN**

**Défenderesses : HEELING SPORTS LIMITED, SPRL HEELING SPORTS EMEA**

**EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE** mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris



21 ème page et dernière