

T.G.I. PARIS 9 Janvier 1975  
PIBD 75 - 152 ,III- 265

- Indemnité de contrefaçon  
(assiette et méthode de calcul)

D  
O  
S  
S 1975 - VI - n°6  
I  
E  
R

## GUIDE DE LECTURE

---

### I - LES FAITS

- : La Société VAN DER LELY est titulaire du brevet concernant des agitateurs d'épandeurs d'engrais.
- : Les Sociétés AMAZONEM VERKE et BARA contrefont le brevet
- : La Société VAN DER LELY assigne en contrefaçon
- 29 Novembre 1972 : T.G.I. Paris, statuant sur expertise, condamne les contrefacteurs solidairement à verser au titulaire du brevet une indemnité de 281.353 F représentant le manque à gagner du breveté, et 100.000 F à titre d'indemnisation du supplément d'effort commercial réalisé pour surmonter l'offensive délictueuse sur le marché et les peines et soins du procès.
- : Les Sociétés AMAZONEM VERKE et BARA font appel sur la fixation de l'indemnité de contrefaçon
- 9 Janvier 1975 : La Cour d'Appel de Paris
  - 1°) confirme le jugement en ce qui concerne l'indemnité complémentaire de 100.000 F
  - 2°) infirme le jugement en ce qui concerne l'évaluation du manque à gagner qu'elle réduit à 136.000 F

## II - LE DROIT

### \* TRAITEMENT DU PREMIER PROBLEME (détermination de la masse contrefaisante).

#### A) LE PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

a) - Le contrefacteur prétendait calculer la masse contrefaisante sur la base des seuls agitateurs objets du brevet et non sur celle des épandeurs complets, l'agitateur ne constituant selon lui qu'un accessoire facultatif de ces appareils.

b) - Le breveté soutenait l'inverse.

##### 2°) Enoncé du problème

Lorsque le brevet porte sur un élément d'un ensemble, la masse contrefaisante et le chiffre d'affaire réalisé par le contrefacteur doivent-ils être calculés sur la valeur de l'ensemble ou sur celle du seul élément breveté ?

#### B) LA SOLUTION

##### 1°) Enoncé de la solution

"L'agitateur constituait un motif déterminant d'achat et... que l'agitateur et l'épandeur constituaient un tout commercial".

##### 2°) Commentaire de la solution

Si, en principe, on doit admettre que la masse contrefaisante est évaluée à partir des seuls éléments brevetés, telle n'est pas la solution dans de nombreux cas où l'ensemble constitue un tout. Ce tout peut être "matériel" lorsque le dispositif contrefaisant est incorporé à l'objet de telle manière que l'on ne peut l'en détacher. Il est dit "fonctionnel" lorsque le dispositif est indispensable au fonctionnement de l'objet. Il peut être enfin un tout "commercial" lorsque, comme en l'espèce, le dispositif contrefaisant constitue un motif déterminant de l'achat de l'appareil.

Dans les trois cas, l'indemnité doit être calculée à partir du chiffre d'affaire globalement réalisé.

En revanche, seul le tout matériel et le tout fonctionnel justifient que la confiscation porte sur l'ensemble.

\* TRAITEMENT DU DEUXIEME PROBLEME (évaluation de l'indemnité de contrefaçon)

A) LE PROBLEME

I°) Prétentions des parties

a) - Le breveté demandait que, contrairement au jugement, le montant de l'indemnité de contrefaçon soit calculé à raison de la totalité du manque à gagner imputable à l'acte de contrefaçon.

b) - Le contrefacteur demandait que, conformément au jugement, le montant de l'indemnité de contrefaçon soit calculé sur la base de la redevance de licence qui aurait dû être réglée s'il y avait eu de sa part exploitation autorisée.

2°) Enoncé du problème

Comment faut-il calculer une indemnité de contrefaçon selon que le breveté n'exploite pas ou exploite l'invention réservée ?

B) LA SOLUTION

I°) Enoncé de la solution

"Il est de règle que si l'indemnité allouée au breveté en compensation du manque à gagner que lui a causé la contrefaçon peut être calculée sur la base d'une licence, c'est seulement dans le cas où le breveté n'exploite pas lui-même son brevet;

Si, au contraire, il exploite lui-même son brevet, le gain manqué correspond au bénéfice que la contrefaçon l'a empêché de réaliser".

2°) Commentaire de la solution

Deux solutions sont possibles pour calculer l'indemnité due au breveté victime d'une contrefaçon.

● Le Tribunal avait appliqué sur le chiffre d'affaire global ainsi déterminé, un taux de X% correspondant aux redevances que le breveté aurait perçues si, plutôt que de contrefaire, le défendeur avait sollicité et obtenu une licence. Cette méthode est discutée dans son principe (v. AZEMA note au D.S.1972 p. 45 sous Paris 2 mars 1971) car elle aboutit à une assimilation choquante du contrefacteur au licencié.

● La Cour procède à une distinction : si le breveté n'exploite pas, l'indemnité sera calculée sur la base d'une licence fictive; si le breveté exploite, elle sera calculée sur la base des affaires qu'il n'a pas réalisées.

Demeurerait à calculer ce manque à gagner:

- Le demandeur soutenait qu'il fallait lui transférer l'intégralité du bénéfice indûment réalisé par le contrefacteur.

- Le défendeur prétendait que, même en l'absence de contrefaçon, le demandeur n'aurait pas réalisé toutes les ventes, en raison de la concurrence qu'en toute hypothèse il subissait de la part du défendeur.
- L'expert avait proposé de considérer que 37% de ces ventes auraient été réalisées par le titulaire du brevet compte tenu de la puissance économique des parties.

La Cour retient qu'environ 50% des ventes réalisées par le contrefacteur ont été constitutives d'un manque à gagner pour le breveté, en raison de l'intérêt technique que présentait l'invention. Il calcule donc l'indemnité due au breveté en multipliant le nombre de ventes manquées (2000) par le bénéfice qu'aurait réalisé le breveté (68) :  $2000 \times 68 = 136.000 \text{ F.}$

SECRETARIAT-GREFFE  
de la COUR d'APPEL de PARIS  
COPIE DELIVREE à titre de  
simples renseignements

B

COUR D'APPEL DE PARIS  
4° CHAMBRE / B  
\*\*\*\*\*

9 JANVIER 1975

Arrêt n° 4

Sur appel d'un jugement  
du T.G.I. Paris, 3° chambre  
du 29 novembre 1972  
\*\*\*\*\*

(V 2735 483, 106,  
Contrefaçon de Brevet III. 124)

Arrêt au fond  
Infirmité partielle  
Contradictoire

2 avocats

I° page

A l'audience du jeudi vingt  
huit novembre mil neuf cent soixante  
quatorze de la Cour d'Appel de Paris,  
4° chambre, composée de Monsieur ROUANET  
DE VIGNE LAVIT, Président et de Messieurs  
CHAERAND et ANGEVIN, Conseillers, assis-  
tés de Maître TOUSSAINT, secrétaire-  
greffier, en présence de Monsieur FRANCK,  
avocat général, a été appelée l'affaire  
n° AO3022

ENTRE :

1°- La Société AMAZONEN VERKE et H. DREYER  
Société de Droit Allemand dont le  
siège est à CASTROSNABRWCK (Allemagne  
de l'Ouest) agissant en la personne  
de ses représentants légaux

2°- La Société L. BARA, société anonyme  
dont le siège est à Versailles (78)  
26 rue Albert Joly, agissant pour  
suites et diligences de son président  
directeur général, domicilié audit  
siège

Appelantes au principal  
Intimée incidemment  
Représentées par [redacted], avoué  
Assistées de Me. [redacted], avocat

ET :

la Société E. VAN DER LELY N.V.  
Société Anonyme Hollandaise, dont le  
siège est à NAASLAND (Hollande)  
10 Vererakade, prise en la personne de  
ses représentants légaux, domiciliés  
audit siège

Intimée au principal  
Appelante incidemment  
Représentée par Me. [redacted], avoué  
Assistée de Me. [redacted], avocat ./.

A cette audience, tenue publiquement, ont été entendus les avoués et les avocats de la cause, en leurs conclusions et plaidoiries, puis le Ministère Public en ses observations ;

L'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour arrêt ;

Après délibération par les mêmes magistrats, l'arrêt suivant a été rendu ;

LA COUR,

Statuant sur les appels tant principaux qu'incident interjetés par les sociétés AMAZONEN VERKE et BARA d'une part, VAN DER LELY d'autre part, à l'encontre d'un jugement auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, rendu le 29 novembre 1972 par le Tribunal de grande instance de PARIS (3° chambre) qui a condamné solidairement les sociétés AMAZONEN VERKE et BARA à verser à la société VAN DER LELY 281.353 francs (deux cent quatre vingt un mille trois cent cinquante trois) de dommages-intérêts représentant le manque à gagner résultant de la contrefaçon d'agitateurs d'épandeurs d'engrais et 100.000 francs (cent mille) à titre d'indemnisation du " supplément d'effort commercial réalisé pour surmonter l'offensive délictueuse sur le marché " et les peines et soins du procès ;

Considérant que l'expert commis par le jugement du 3 avril 1967, confirmé par la Cour :

- a défini la masse contrefaisante comme comprenant 4.118 appareils d'épandage et 858 agitateurs soit au maximum 4976 épandeurs ;
- a chiffré à 1.413 F.55 (mille quatre cent treize francs cinquante cinq) le prix unitaire de l'épandeur vendu par les appelantes ;
- à 7.033.824 F.80 (sept millions trente trois mille huit cent vingt quatre francs quatre vingt

leur chiffre d'affaire global ;

- à 68 francs (soixante huit francs) le bénéfice net réalisé par VAN DER LELY sur chaque épandeur vendu ;

- à 37,2 % de la "puissance économique" des contrefacteurs, celle de la victime ;

et l'indemnité due par ceux-là à celle-ci

soit : à 2.292 francs (deux mille deux cent quatre vingt deux) pour les seuls agitateurs

soit : à 74.800 francs (soixante quatorze mille huit cents) en prenant en compte l'épandeur complet ;

Que, sur des demandes de 472.035 F.48 (quatre cent soixante douze mille trente cinq francs quarante huit) et 100.000 francs (cent mille) de VAN DER LELY ;

une offre de 1.496 francs (mille quatre cent quatre vingt seize) d'AMAZONEN VERKE ;

et une absence d'offre de BARA ;

Le Tribunal, retenant seulement de l'expertise les chiffres de 4.976 appareils et le prix de 1.413 F.55 (mille quatre cent treize francs cinquante cinq) par appareil, a alloué à VAN DER LELY les sommes susvisées, en se basant pour évaluer son manque à gagner sur une redevance de 4% du chiffre d'affaires illicite ( 7.033.824 F.80) (sept millions trente trois mille huit cent vingt quatre francs quatre vingt) ladite redevance étant celle qu'eut, selon le Tribunal, coûté aux contrefactrices l'obtention d'une licence ;

Considérant que les appelantes principales critiquent cette référence à une licence fictive, soutiennent que l'agitateur contrefait ne faisait avec l'épandeur, ni un tout fonctionnel, ni un tout commercial et que l'indemnité allouée à VAN DER LELY devrait

4

être chiffrée en tenant compte des seuls  
agitateurs ;

Qu'en tous cas le calcul ne  
pourrait être effectué en fonction de la  
quantité totale d'appareils vendus ; et  
offrent pour le manque à gagner : 13.534 F.72  
(treize mille cinq cent trente quatre francs  
soixante douze) subsidiairement 74.800 francs  
(soixante quatorze mille huit cents ;

Enfin, pour les peines et soins du  
procès : 15.000 francs (quinze mille) ;

Considérant que VAN DER LELY repre-  
nant la méthode adoptée par le Tribunal  
conclut à l'allocation d'une somme de 422.000 F.  
(quatre cent vingt deux mille) fondée sur  
une redevance de 6% au lieu de 4% ;

de celle de 100.000 francs (cent  
mille) accordée par le jugement ;

et en outre d'une somme de 20.000 F.  
(vingt mille) pour procédure abusive ;

avec intérêts de droit à compter  
de la date du jugement ;

#### SUR LA METHODE DE CALCUL DE L'INDEMNITE

→ Considérant qu'il est de règle que  
si l'indemnité allouée au breveté en compen-  
sation du manque à gagner que lui a causé la  
contrefaçon peut être calculée sur la base  
d'une licence, c'est seulement dans le cas  
ou le breveté n'exploite pas lui-même son  
brevet ;

Que si, au contraire, il exploite  
lui-même son brevet, le gain manqué corres-  
pond au bénéfice que la contrefaçon l'a  
empêché de réaliser ;

#### SUR LA MASSE CONTREFAISANTE

+ que  
Considérant les parties sont d'accord  
sur la période pendant laquelle les actes de  
contrefaçon se sont produits et sur le nombre  
d'appareils vendus par les contrefaCTRICES ;

Considérant que AMAZONEN VERKE et EARA soutiennent d'abord que le manque à gagner de VAN DER LELY ne devrait être calculé que sur les ventes des agitateurs, et non sur celles des épandeurs complets, l'agitateur ne constituant selon elles qu'un accessoire facultatif de ces appareils ;

Mais considérant qu'il ressort des documents produits qu'à l'époque envisagée où les engrais granulés étaient moins employés, l'agitateur qui était efficace pour l'épandage tant des engrais pulvérulents qu'en outre des scories et de la chaux et qui pouvait s'adjoindre à l'épandeur constituait un motif déterminant d'achat ; et même un élément essentiel de l'appareil pour certaines catégories d'utilisateurs recensés dans les diverses statistiques versées aux débats qu'ainsi l'agitateur et l'épandeur constituent un tout commercial ;

Considérant qu'un " sondage " et des essais comparatifs de l'agitateur DAN DER LELY avec un autre agitateur n'apportent aucun élément valable tout du moins dans le sens souhaité par les appelantes, comme ayant été réalisés l'un et l'autre en 1973 c'est à dire plus de 12 ans après le début de la contrefaçon et 9 ans après son achèvement ;

Considérant que le Tribunal a donc a bon droit décidé que c'était le bénéfice réalisé sur l'épandeur complet qui devait être pris en compte ;

Considérant que pour déterminer le nombre d'épandeurs dont la vente aurait échappé à VAN DER LELY par suite de celles des machines contrefaisantes, l'expert a appliqué à celles-ci un taux de 37,2 % correspondant à la proportion des ventes effectuées par les deux parties en 1960 avant le début de la contrefaçon, aboutissant ainsi au chiffre de 1100 ventes manquées par VAN DER LELY outre 554 réellement effectuées par cette société ;

6

Mais considérant que l'expert précise qu'il ne s'agit que d'une hypothèse qui " n'a pour but que de proposer au Tribunal un ordre de grandeur que celui-ci pourra modifier à son gré " ;

Or, considérant qu'il apparaît que le nouvel agitateur a apporté en son temps un résultat industriel intéressant à Xtelle enseigne qu'AMAZONEN VERKE elle-même l'a lancé sur le marché après dit-elle, découverte du système par ses services coïncidant malencontreusement avec l'invention de VAN DER LELY ;

Qu'ainsi, et quelle qu'ait pu être par la suite l'évolution de la technique en la matière, l'attitude d'AMAZONEN VERKE est révélatrice de l'intérêt qu'elle accordait alors à l'agitateur dont-il s'agit ;

Qu'il s'ensuit que si VAN DER LELY avait pu disposer sur le marché du monopole que lui conférait son brevet, elle aurait grâce à lui largement relevé la proportion de ses ventes par rapport à celles d'AMAZONEN VERKE ;

Qu'il ne peut certes être admis, comme le demande VAN DER LELY qu'elle aurait, pendant toute la période 6I/64, annihilé la concurrence d'AMAZONEN VERKE qui, comme elle l'a fait en 1965, aurait trouvé à bref délai une solution de remplacement ; que cependant dans les premiers temps VAN DER LELY aurait pu grâce à son argument de vente agir puissamment sur le marché ;

Que la proportion des ventes des deux firmes déterminant le nombre de ventes manquées par VAN DER LELY doit donc être modifiée ;

Qu'il convient, appliquant la méthode de l'expert de fixer à 2.000 le nombre des ventes manquées, ce qui correspond sensiblement à une proportion de 51,50 % des ventes d'AMAZONEN VERKE, compte tenu des 554 appareils vendus par VAN DER LELY ;

7

SUR LES INDEMNITES

Considérant que l'indemnité réparant le manque à gagner doit donc être chiffrée à :

2 000 x 68 F. = 136.000 F. (cent trente six mille)

Considérant que l'indemnité complémentaire de 100.000 francs (cent mille) fixée par les premiers juges doit être maintenue ;

Qu'elle répare le préjudice causé à VAN DER LELY

— par les peines et soins du procès ;

— par le trouble commercial que lui a causé la contrefaçon et qui l'a manifestement empêché de se faire connaître davantage sur le marché à une époque où elle eut pu disposer seule d'un appareil attrayant pour la clientèle ;

— par la durée de la procédure qui ne permettra le règlement des indemnités dues que plus de 10 ans après la fin de la contrefaçon et l'exploit introductif ;

Considérant qu'au contraire il convient de rejeter la demande de 20.000 francs (vingt mille) pour appel abusif, les appelantes justifiant partiellement leurs prétentions en cause d'appel ; ce qui motive également le partage des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges ;

Reçoit en la forme les appels principaux et incident ;

Réformant ;

Condamne solidairement les sociétés AMAZONEN VERKE et HARA à payer à la société VAN der LELY les indemnités de :

8

136.000 francs (cent trente six mille  
et 100.000 francs (cent mille)

avec intérêts de droit à compter du 29  
novembre 1972 ;

Laisse les dépens de première  
instance, y compris les frais d'expertise à  
la charge des appelantes ;

Fait masse des dépens d'appel et  
les partage par moitié

Prononcé à l'audience publique du  
NEUF JANVIER MIL NEUF CENT SOIXANTE QUINZE,  
la Cour étant composée de Monsieur ROUANET  
DE VIGNE LAVIT, Président et de Messieurs  
CHAERAND et ANGEVIN, Conseillers, assistés  
de Maître TOUSSAINT, secrétaire-greffier ;

Monsieur ROUANET DE VIGNE LAVIT,  
Président et Maître TOUSSAINT, secrétaire-  
greffier, ont signé la minute du présent  
arrêt.