

CASS. COMM. 24 JANVIER 1977  
Aff. BOMAG et MALETRA c.  
SOVEMAT et PARIS MATÉRIEL

Brevet n. 1.449.696

Inédit

DOSSIERS BREVETS 1977 - II - n. 5

— GUIDE DE LECTURE —

— ACTE DE CONTREFAÇON : . ELÉMENT MORAL (INTERDICTION) \*

— ACTION EN CONTREFAÇON : . SANCTION : CONFISCATION (EN VALEUR)\*\*\*  
. SANCTION : CONFISCATION ET INDEMNITÉ \*\*

## I - LES FAITS.

- : Dépôt et délivrance d'un brevet 1.449.696 concernant des «perfectionnements apportés aux rouleaux vibrants en tandem».
- : La SOVEMAT acquiert le brevet.
- : GOMAG fabrique en Allemagne et MALETRA introduit en France des dispositifs voisins.
- : SOVEMAT assigne GOMAG et MALETRA en contrefaçon.
- 26 mai 1975 : La Cour de Paris confirme le jugement ordonnant
  - . indemnités de contrefaçon avec désignation d'expert en vue d'évaluation
  - . confiscation du matériel contrefaisant ou, en cas d'impossibilité, remise de leur contrepartie en valeur.
- : BOMAG et MALETRA forme un pourvoi en cassation.
- 24 janvier 1977 : Comm. Cass. (partiellement) et renvoi devant la Cour d'Appel de Douai.

## II - LE DROIT.

\* 1er PROBLEME : Contrefaçon par introduction (élément moral requis)

### A – LE PROBLEME.

#### 1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur en contrefaçon (SOVEMAT)

prétend que non visé à l'art. 51 al. 2 de la loi de 1968, l'acte de contrefaçon par introduction ne requiert pas d'élément moral (connaissance de cause).

b) Le défendeur en contrefaçon (BOMAG et MALETRA)

prétend que même non visé à l'art. 51 al. 2 de la loi 1968, l'acte de contrefaçon par introduction requiert un élément moral (connaissance de cause).

#### 2/ Enoncé du problème.

L'acte de contrefaçon par introduction requiert-il un élément moral (connaissance de cause) ?

### B – LA SOLUTION.

#### 1/ Enoncé de la solution.

«La Cour d'Appel énonce à bon droit que l'énumération faite à l'art. 51 al. 2 de la loi du 2 janvier 1968 des actes susceptibles de constituer une contrefaçon, seulement, s'ils ont été commis en connaissance de cause,

est limitative, que cette énumération ne comprend pas l'introduction en France des articles contrefaisants, visés à l'article 29-2 de ladite loi... que dès lors, la Cour d'Appel a pu déclarer que la Société MALETRA était coupable de contrefaçon pour avoir introduit en France les matériels protégés par le brevet appartenant à la Société SOVEMAT, même s'il n'était pas établi qu'elle ait connu l'existence de ce brevet».

2/ Commentaire de la solution.

Sur le principal de la solution, la Cour reprend une solution déjà énoncée (V. J.P. in C. LE STANC, L'acte de contrefaçon de brevet d'invention, Coll. CEIPI 1977) est peu discutable.

Nous relèverons surtout, que la connaissance de cause est assimilée non point à la connaissance du caractère contrefaisant du matériel visé mais à la connaissance de la seule existence du brevet en cause.

\*\*\* 2e PROBLEME : Confiscation («en valeur» ?)

A – LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur en contrefaçon (SOVEMAT)

prétend qu'au cas où la confiscation des objets contrefaisants est irréalisable, le contrefacteur peut être condamné à verser au breveté leur valeur en espèces.

b) Le défendeur en contrefaçon (BOMAG et MALETRA)

prétend qu'au cas où la confiscation des objets contrefaisants est irréalisable, le contrefacteur ne peut pas être condamné à verser au breveté leur valeur en espèces.

2/ Enoncé du problème.

Au cas où la confiscation des objets contrefaisants est irréalisable le contrefacteur peut-il être condamné à verser au breveté leur valeur en espèces ?

B – LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

«Attendu que l'arrêt déféré décide que les sociétés BOMAG et MALETRA, déclarées contrefacteurs du brevet d'invention précité, devront remettre à la Société SOVEMAT soit l'appareil importé en fraude de l'interdiction ordonnée par le tribunal, soit le prix représentant sa valeur si la confiscation n'est pas réalisable».

«Attendu que le texte précité (art. 57 de la loi du 2 janvier 1968) ne prévoit que la confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles spécialement destinés à leur fabrication ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé le texte sus-visé».

2/ Commentaire de la solution.

La décision est importante et de nature à bloquer un glissement perçu depuis une dizaine d'années. Elle est homogène à la solution donnée au 3e problème.

\*\* 3e PROBLEME : Relations entre confiscation et indemnité de contrefaçon

A – LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur en contrefaçon (SOVEMAT)

prétend que indemnisation et contrefaçon ne font pas double emploi.

b) Le défendeur en contrefaçon (BOMAG et MALETRA)

prétend que indemnisation et contrefaçon font double emploi.

2/ Enoncé du problème.

Confiscation et indemnité de contrefaçon peuvent-elles se cumuler et dans l'affirmative, comment ?

B – LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

«Si pour l'appréciation du préjudice, le juge a l'obligation de tenir compte du profit procuré au breveté par la confiscation qu'il prononce, l'arrêt attaqué, avant dire droit sur le montant des dommages et intérêts, commet un expert avec pour mission de rechercher les éléments qui permettront d'en fixer le montant ; que cette décision ne préjuge pas du mode de calcul des dommages et intérêts et n'interdit pas à la Cour d'Appel de tenir compte pour leur fixation de l'avantage pécuniaire que la remise au breveté du matériel contrefaisant pourrait lui procurer ? »

2/ Commentaire de la solution.

La confiscation pose de nombreux problèmes évoqués tant par la deuxième Rencontre Internationale de la FEMIP (V. C.R. in Dossiers-Brevets 1977 - I) que par le Colloque d'automne du CEIPI (à paraître in Libr. Techn.). Elle semble, cependant, devoir être maintenue dans la future législation française (V. Projet in Dossiers Brevets 1976-6).

Les difficultés tiennent au double aspect, préventif et réparateur, de ce mécanisme. La solution mentionnée ci-dessus supporte la thèse qui voit dans la confiscation un élément d'indemnisation dont il doit être tenu compte pour le calcul de l'indemnité, l'ensemble de la réparation devant couvrir tout le préjudice mais lui seul. Ainsi qu'il a été de multiples fois affirmé, confiscation et indemnité peuvent être cumulées, mais dans les limites du dommage ressenti par le breveté.

C O U R     D E     C A S S A T I O N

24 janvier 1977

ENTRE : La Société BOPPARTER MASCHINEN BAUGESELLSCHAFT M.D.B. - BOMAG, société de droit allemand, ayant son siège social à Boppard Rhein 5407, (Allemagne Fédérale) agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège,

La société MALETRA, société anonyme dont le siège social est à Paris (15e), 6, passage des entrepreneurs, agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1975 par la Cour d'Appel de Paris (4e chambre), au profit de :

ET : La société VENTE ETUDE CONSTRUCTION DE MATERIEL - SOVEMAT, dont le siège est à Valenciennes (Nord) 184, avenue de Liège, représentée par les sieurs JOBART et CAILLE, pris en qualité de syndics au règlement judiciaire de ladite société.

La société PARIS MATERIEL, dont le siège social est à Bernes-sur-Oise (Val d'Oise), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation suivants :

Premier moyen : "Violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 51, 57 de la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, de l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué ordonne en l'espèce la confiscation du matériel déclaré contrefaisant ou le paiement de sa valeur, et accorde en même temps au breveté l'indemnisation de l'entier dommage par lui subi à raison de la fabrication et de la vente de ce même matériel, aux motifs que la confiscation et les réparations pécuniaires sont des sanctions qui ont des rôles distincts et ne se confondent pas, que la première est destinée à empêcher la poursuite de la contrefaçon tandis que la seconde doit permettre la réparation du préjudice du breveté, alors que si la confiscation des instruments ou ustensiles spécialement destinés à la fabrication des objets contrefaisants est une mesure destinée à empêcher la poursuite de la contrefaçon, la confiscation desdits objets ou de leur valeur, si elle peut être ordonnée par le juge, représente nécessairement une mesure dont les effets doivent venir s'imputer à due concurrence sur le montant de l'indemnisation par ailleurs accordée au breveté sous peine d'assurer à celui-ci une double réparation et d'excéder les limites du dommage" ;

Deuxième moyen : "Violation de l'article 57 de la loi du 2 janvier 1968, de l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué ordonne en l'espèce soit la confiscation du matériel importé soit le paiement de sa valeur, alors que la confiscation prévue par la loi ne peut porter que sur les objets reconnus contrefaisants et non pas imposer au contrefacteur le paiement de la valeur de ceux-ci" ;

Toisième moyen : "Violation de l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968, de l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810,

défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué décide que la société MALETRA doit être déclarée contrefactrice sans qu'il soit établi qu'elle a agi en connaissance de cause, aux motifs qu'elle a concouru avec BOMAG à l'introduction en France des articles déclarés contrefaisants et que cet acte n'est pas compris dans l'énumération figurant au second alinéa de l'article 51 précité, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société MALETRA a introduit en France pour les vendre, les objets litigieux et que cet acte correspond, s'agissant de la France, à la "mise dans le commerce" visée par le second alinéa de l'article 51 de la loi, aux termes duquel un tel acte ne constitue une contrefaçon que s'il a été commis en connaissance de cause" ;

Sur quoi, la COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le Conseiller LARERE, les observations de Me RICHE, avocat de la Société BOPPARTER MASCHINEN BAUGESELLSCHAFT M.D.B. - BOMAG et de la Société MALETRA, de Me BARBEY, avocat de la société Vente Etude Construction de Matériel - SOVEMAT, de Me LABBE, avocat de la société PARIS MATERIEL, les conclusions de M. ROBIN, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Vente Etude Construction de Matériel, dite SOVEMAT, devenue propriétaire du brevet d'invention français n° 1.449.896 concernant des "perfectionnements apportés aux rouleaux vibrants en tandem", a fait assigner en contrefaçon de ce brevet notamment la société allemande BOPPARTER MASCHINEN BAUGESELLSCHAFT M.D.B. dite BOMAG, qui fabrique en Allemagne des machines niveleuses et la société MALETRA, ayant son siège à Paris, en leur reprochant d'avoir introduit en France un matériel constituant une contrefaçon du dispositif protégé par le brevet susvisé ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir ordonné la confiscation du matériel déclaré contrefaisant et d'avoir dit qu'au cas où la confiscation ne serait pas réalisable, les sociétés BOMAG et MALETRA devraient en remettre la valeur à la société SOVEMAT tout en accordant en même temps au breveté, par l'allocation de dommages et intérêts, l'indemnisation du dommage subi par lui à raison de la fabrication et de la vente de ce même matériel, alors, selon le pourvoi, que si la confiscation des instruments et ustensiles spécialement destinés à la fabrication des objets contrefaisants est une mesure destinée à empêcher la poursuite de la contrefaçon, la confiscation desdits objets ou de leur valeur, si elle peut être ordonnée par le juge, représente nécessairement une mesure dont les effets doivent venir s'imputer, à due concurrence, sur le montant de l'indemnisation par ailleurs accordée au breveté, sous peine d'assurer à celui-ci une double réparation et d'excéder les limites du dommage ;

Mais attendu que si pour l'appréciation du préjudice, le juge a l'obligation de tenir compte du profit procuré au breveté par la confiscation qu'il prononce, l'arrêt attaqué, avant dire droit sur le montant des dommages et intérêts, commet un expert avec pour mission de rechercher les éléments qui permettront d'en fixer le montant ; que cette décision ne préjuge pas du mode de calcul des dommages et intérêts et n'interdit pas à la Cour d'Appel de tenir compte pour leur fixation de l'avantage pécuniaire que la remise au breveté du matériel contrefaisant pourrait lui procurer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société MALETRA contrefacteur sans qu'il ait été établi qu'elle avait agi en connaissance de cause, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que cette société a introduit en France pour les vendre les objets litigieux et que cet acte correspond, s'agis-

sant de la France, à la "mise dans le commerce" visée par le second alinéa de l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968, aux termes duquel un tel acte ne constitue une contrefaçon que s'il a été commis en connaissance de cause ;

Mais attendu que la Cour d'appel énonce à bon droit que l'énumération faite à l'article 51, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1968 des actes susceptibles de constituer une contrefaçon, seulement s'ils ont été commis en connaissance de cause, est limitative, que cette énumération ne comprend pas l'introduction en France des articles contrefaisants, visée à l'article 29-2° de ladite loi, introduction qui constitue une atteinte aux droits du breveté et donc une contrefaçon en application des dispositions de l'article 51, alinéa 1er, de la loi de 1968 ; que, dès lors, la Cour d'appel a pu déclarer que la société MALETRA était coupable de contrefaçon pour avoir introduit en France les matériels protégés par le brevet appartenant à la société SOVEMAT, même s'il n'était pas établi qu'elle ait connu l'existence de ce brevet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 57 de la loi du 2 janvier 1968,

Attendu que l'arrêt déféré décide que les sociétés BOMAG et MALETRA, déclarées contrefacteurs du brevet d'invention précité, devront remettre à la société SOVEMAT soit l'appareil importé en fraude de l'interdiction ordonnée par le tribunal, soit le prix représentant sa valeur si la confiscation n'est pas réalisable ;

Attendu, cependant, que le texte précité ne prévoit que la confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles spécialement destinés à leurs fabrication ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la Cour d'appel prononce en tant que de besoin la confiscation de sommes représentant la valeur des appareils importés en fraude des droits du breveté, l'arrêt rendu le 26 mai 1975, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de DOUAI, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Condamne les défenderesses, envers les demanderesses, aux dépens liquidés à la somme de quarante neuf francs, cinquante centimes, en ce non compris les coût, enregistrement et signification du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour d'appel de PARIS, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent soixante dix sept ;