T.G.I. PARIS 9 NOVEMBRE 1977
Aff. LUBRIZOL-FRANCE
c. OROGIL

Brevet n. 1.254.094

DOSSIERS BREVETS 1977 - V - n. 6

- GUIDE DE LECTURE -

- ACTION EN CONTREFAÇON : INTERVENTION DU LICENCIÉ
PRESCRIPTION **

I - LES FAITS

- : LUBRIZOL-CORPORATION dépose une demande de brevet sur des « additifs exempts de métaux pour lubrifiants ».
- 9 Janvier 1961 : Délivrance du brevet correspondant n. 1.254.094.
- 25 Avril 1966 : Publication au R.N.B. d'un contrat de licence au profit de LUBRIZOL-FRANCE.
- : La Société OROGIL commercialise sous la dénomination «OLOA 1200» une amine acylée contrefaisante.
- : LUBRIZOL-CORPORATION assigne OROGIL en contrefaçon.
- 3 Décembre 1975 : T.G.I. Paris, fait droit à la demande.
- : OROGIL fait appel
- 28 Février 1977 : La Cour de Paris, confirme le jugement
- 18 Avril 1977 : LUBRIZOL-FRANCE assigne OROGIL pour obtenir réparation de son propre dommage par voie d'intervention.
/ OROGIL réplique par voie de fin de non recevoir partielle pour prescription de l'action à l'encontre des actes antérieurs au 18 avril 1974.
- 9 Novembre 1977 : T.G.I. Paris fait droit à la fin de non recevoir partielle.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur (LUBRIZOL-FRANCE)

prétend que l'interruption de la prescription de l'action profite aux intervenants.

b) Le défendeur (OROGIL)

prétend que l'interruption de la prescription de l'action ne profite pas aux intervenants.

2/ Enoncé du problème

L'interruption de la prescription de l'action (en contrefaçon du breveté) profite-t-elle à l'intervention (du licencié)?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

«Si l'interruption naturelle, résultant d'un fait matériel produit un effet absolu, par contre l'interruption civile qui a pour cause des actes juridiques émanés de celui contre lequel on prescrit ou de celui au profit duquel la prescription s'accomplit n'opère point d'une personne à une autre ; elle ne profite qu'à celui dont elle émane, et ne peut être opposée qu'à celui contre lequel elle est dirigée - sauf dans le cas de solidarité ou d'indivisibilité ;

Or attendu que l'action du breveté et l'action de licencié sont des actions distinctes, comme n'ayant pas la même cause ni le même objet même s'ils se rapportent aux mêmes faits de contrefaçon ; qu'en effet, d'une part, l'action du breveté a pour fondement une atteinte à son brevet, tandis que l'action du licencié a pour fondement une atteinte à sa licence et, d'autre part, l'article 53 de la loi du 2 janvier 1968 dispose que le licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre».

2/ Commentaire de la solution

Pareille décision va directement à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 mai 1976 décidant :

«L'arrêt énonce à bon droit que les demandes introduites devant la juridiction civile contre M. en réparation du préjudice subi du chef de contrefaçon, ont interrompu la prescription triennale du délit de contrefaçon, que cette interruption s'impose à tous et que les victimes de l'infraction en bénéficient ; que, par conséquent, l'intervention de la société H, bien que formée plus de trois ans après le dernier acte de contrefaçon est recevable» (Bull: 1976.IV, n. 179, p. 151).

Les circonstances étaient, par ailleurs, fort voisines, l'intervenant étant comme en l'espèce, objet de la décision étudiée, une filiale licenciée largement contrôlée par le breveté.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

9 novembre 1977

Sur une action de la société THE LUBRIZOL CORPORATION, société de droit américain contre la société OROGIL en contrefaçon de son brevet d'invention français 1. 254. 094 délivré le 9 janvier 1961 et ayant pour titre "additifs exempts de métaux pour lubrifiants", il est intervenu le 3 décembre 1975, un jugement de cette chambre qui a dit qu'en commercialisant sous la dénomination "Oloa 1200" une amine acylée correspondant à la formule du brevet 1. 254. 094 de la société LUBRIZOL, la société OROGIL a contrefait ledit brevet, et qui a ordonné une expertise confiée à Me GUILGUET à l'effet de rechercher tous éléments permettant de déterminer le préjudice causé à la société THE LUBRIZOL CORPORATION par les actes de contrefaçon commis depuis le 6 décembre 1963 ; -----

Par arrêt du 28 février 1977, la Cour d'Appel de PARIS a confirmé ce jugement, et y ajoutant a dit que la société OROGIL a aussi contrefait le brevet 1. 254. 094 en commercialisant des mélanges contenant en plus du produit breveté soit des agents de dispersion métalliques, soit des inhibiteurs de corrosion, soit les deux, et que l'expert commis devait faire porter aussi ses investigations sur les mélanges déclarés contrefaisants par l'arrêt ; -----

Le 18 avril 1977, la société LUBRIZOL FRANCE, qui a obtenu la licence du brevet 1. 254. 094 suivant contrat du 6 septembre 1954, complété par un avenant du 29 janvier 1963, contrat et avenant enregistrés le 25 avril 1966 au Registre National des Brevets sous le n° 46. 544, a fait assigner la société OROGIL pour voir dire qu'elle est recevable et bien fondée à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 2 janvier 1968, dans l'instance que la société THE LUBRIZOL CORPORATION a introduit à l'encontre de la société OROGIL afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle a personnellement subi du fait des actes de contrefaçon de cette dernière société et pour voir désigner en qualité d'expert Me GUILGUET pour permettre d'évaluer ce préjudice ; -----

Le 30 juin 1977, la société OROGIL a conclu à l'irrecevabilité de cette intervention au motif que sa licence ne serait pas une licence exclusive ; subsidiairement elle soutient que la société LUBRIZOL FRANCE n'est pas recevable à invoquer les faits antérieurs au 18 avril 1974, ces faits étant prescrits, et qu'en tout cas elle n'est pas recevable à invoquer des faits antérieurs au 28 avril 1966, date de l'inscription de son titre au Registre des Brevets ; -----

Attendu tout d'abord que si dans son assignation la société LUBRIZOL FRANCE s'est prévaluée de la qualité de licenciée exclusive du brevet 1. 254. 094 alors qu'elle est seulement bénéficiaire d'une licence simple de ce brevet, cette inexactitude est sans effet sur la recevabilité de son intervention ; qu'en effet aux termes de l'article 53 alinéa 4 de la loi du 2 janvier 1968, tout licencié qu'il bénéficie d'une licence exclusive ou d'une licence simple, peut intervenir dans l'instance engagée par le breveté afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ; -----

Que la société LUBRIZOL FRANCE est donc parfaitement recevable en son intervention ; -----

Attendu que la société OROGIL prétend encore que la société LUBRIZOL FRANCE ayant formé une intervention suivant exploit du 18 avril 1977 et l'action en contrefaçon se prescrivant par trois ans, ne serait recevable à demander réparation du préjudice qu'elle a subi que pour les faits postérieurs au 18 avril 1974, les faits antérieurs étant selon elle prescrits ; -----

Attendu que la société LUBRIZOL FRANCE a répliqué que la demande en contrefaçon introduite par le titulaire du brevet interrompt la prescription à l'égard de toutes les victimes de cette contrefaçon, et qu'en l'espèce l'assignation délivrée le 6 décembre 1966 à la requête de la société THE LUBRIZOL CORPORATION a interrompu la prescription au profit de sa licenciée la société LUBRIZOL FRANCE ; -----

Or, attendu que l'action civile portée devant la juridiction civile est soumise aux règles du Code civil, et notamment, au régime de la prescription civile et aux dispositions des articles 2243 et 2244 du Code civil ; -----

Attendu que si l'interruption naturelle, résultant d'un fait matériel produit un effet absolu par contre l'interruption civile qui a pour cause des actes juridiques émanés de celui contre lequel on prescrit ou de celui au profit duquel la prescription s'accomplit n'opère point d'une personne à une autre ; qu'elle ne profite qu'à celui dont elle émane, et ne peut être opposée qu'à celui contre lequel elle est dirigée -sauf dans le cas de solidarité ou d'indivisibilité ; -----

Or attendu que l'action du breveté et l'action du licencié sont des actions distinctes, comme n'ayant pas la même cause ni le même objet même s'ils se rapportent aux mêmes faits de contrefaçon ; -----

Qu'en effet d'une part l'action du breveté a pour fondement une atteinte à son brevet, tandis que l'action du licencié a pour fondement une atteinte à sa licence et d'autre part l'article 53 de la loi du 2 janvier 1968 dispose que le licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ; ----

Attendu qu'il y a lieu de dire en conséquence que la société LUBRIZOL FRANCE n'est recevable à demander réparation que pour les faits postérieurs au 18 avril 1974, les faits antérieurs étant prescrits ; -----

Attendu enfin qu'il paraît nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;-----

PAR CES MOTIFS

Déclare la société LUBRIZOL FRANCE, licenciée simple du brevet 1.254.094, recevable en son intervention dans l'instance engagée contre la société OROGIL par le breveté la société THE LUBRIZOL CORPORATION par assignation du 6 décembre 1966 ; -----

3.

Dit toutefois qu'elle n'est recevable à demander la réparation de son propre préjudice que pour les faits de contrefaçon qui auraient pu être commis par la société OROGIL postérieurement au 18 avril 1974 ; -----

Désigne en qualité d'expert M. Philippe GUIIGUET, 14 avenue de Breteuil à Paris 7ème, déjà commis par le Tribunal par jugement du 3 décembre 1975, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 28 février 1977 avec mission de fournir au Tribunal tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par la société LUBRIZOL FRANCE, du fait des actes de contrefaçon définis par lesdites décisions, et que la société OROGIL aurait pu commettre postérieurement au 18 avril 1974 ; -----

Dit que l'expert sera mis en oeuvre et effectuera sa mission conformément aux articles 267 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal (Contrôle des Expertises) dans le délai de deux mois du jour où il aura été saisi de sa mission ; -----

Fixe à 1 000 francs (MILLE FRANCS) le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d'expertise, qui devra être consigné au greffe de ce tribunal (bureau 303) par la société LUBRIZOL FRANCE avant le 31 décembre 1977 ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; -----

Réserve les dépens ; -----