

T.G.I. PARIS 14 JUIN 1977
Aff. CITROEN c/ S.G.A.
S.G.A. c/ FRENDON FRANCE

Brevet 1.320.119
1.469.161

P.I.B.D. 1978. III. 64

DOSSIERS BREVETS 1978.II.n. 7

GUIDE DE LECTURE

. ACTION EN CONTREFAÇON : et TOLERANCE D'ACTES FAUTIFS

**

. GARANTIE : et INDEMNITES DE CONTREFAÇON

- ## II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

prétend que la tolérance d'actes de contrefaçon ne prive pas le breveté de son droit à agir.

2/ Enoncé du problème

La tolérance d'actes de contrefaçon prive-t-elle le breveté de son droit à agir ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

«Même s'il s'agissait d'une simple tolérance de la part du breveté, cette tolérance n'entraîne pas la perte du droit du breveté et ne saurait excuser les faits commis par la société défenderesse...»

2/ Commentaire de la solution

La prétention d'une caducité du droit à agir contre A à raison de sa tolérance des actes de contrefaçon de B et C était étrange. Tout au plus, aurait-on pu considérer que la tolérance privait d'élément légal nécessaire à leur qualification comme actes de contrefaçon, les actes d'exploitation accomplis par B et C et, en prolongement, par A, leur ayant cause, que l'on fasse appel à la doctrine, classique, des licences tacites ou à celle de l'épuisement du droit, en cours d'introduction en droit positif français. Mais la solution a été écartée par la jurisprudence antérieure heureusement rappelée ici.

2ème PROBLEME : CRÉANCE DE GARANTIE DE L'INDEMNITÉ DE CONTREFAÇON ***

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur en garantie (S.G.A.)

prétend que le vendeur des dispositifs contrefaisants doit garantir l'acheteur de l'indemnité de contrefaçon qu'il devrait verser au breveté, même lorsque cet acheteur a agi en connaissance de cause.

b) Les défendeurs en garantie (FRENDO FRANCE et BBA)

prétendent que le vendeur des dispositifs contrefaisants ne doit pas garantir son acheteur de l'indemnité de contrefaçon qu'il devrait verser au breveté, lorsque cet acheteur a agi en connaissance de cause.

2/ Enoncé du problème

Le vendeur d'objets contrefaisants doit-il garantir de l'indemnité à laquelle est condamné un acheteur pour des actes de contrefaçon accomplis par lui en connaissance de cause ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

«Attendu que la S.G.A., ayant commis les actes de contrefaçon en connaissance de cause, et étant aussi personnellement responsable d'une faute délictuelle ne peut agir contre ses fournisseurs... en garantie des condamnations prononcées contre elle en réparation du dommage causé par cette faute».

2/ Commentaire de la solution

Nul ne peut être garanti de ses propres fautes : le Tribunal de PARIS fait application de la formule à la conséquence de l'activité contrefaisante qu' est la dette envers le breveté d'une indemnité de contrefaçon.

La solution avait été formulée à plusieurs reprises (en dernier lieu : PARIS 1er oct. 1976, Dossiers Brevets 1976.IV.7). Le jugement précise que l'exclusion de garantie s'explique par la «connaissance de cause» qui a marqué l'acte de contrefaçon. En cas de condamnation à versement d'une indemnité, pour introduction sans connaissance de cause l'acheteur, contrefacteur, aurait pu exercer sa créance de garantie.

En revanche, l'acheteur peut, en principe, demander à son vendeur garantie des autres dommages subis comme l'indisponibilité des stocks, par exemple, ou l'atteinte à sa réputation commerciale.

TGI PARIS 14 JUIN 1977

La Société AUTOMOBILES CITROEN est propriétaire du brevet d'invention français ayant pour titre "Dispositif indicateur d'usure de garniture à friction", déposé le 23 janvier 1962 et délivré le 28 janvier 1963 sous le n° 1.320.119 ;

Ce brevet décrit un élément ou plaquette de frein à disque constitué par un support de garniture équipé d'une ou plusieurs garnitures de friction, notamment collées sur le support, destinées à être appliquées contre une pièce frottante métallique formée par un disque et caractérisé en ce que cet élément de frein comprend un fil conducteur isolé incorporé dans la garniture de friction, ledit fil conducteur étant destiné à être mis à nu par la pièce frottante métallique et à entrer en contact avec cette dernière pour un degré d'usure déterminé de la garniture de friction ; -----

Selon l'invention, le fil conducteur isolé est plus particulièrement collé au fond d'une rainure ménagée dans la garniture, et plus particulièrement encore la rainure est aménagée dans la face de la garniture appliquée contre le support de garniture ; -----

La société AUTOMOBILES CITROEN est également propriétaire d'un brevet d'invention français ayant pour titre "Perfectionnements apportés aux freins à disque, notamment pour véhicules automobiles", demandé le 29 décembre 1965 et délivré le 2 janvier 1967 sous le n° 1.469.161 ; -----

Ce brevet décrit un élément de frein à disque comportant une garniture de friction et une plaquette rigide portant cette garniture, ladite plaquette présentant deux surfaces d'appui cylindriques ayant un axe commun et ayant des arcs de cercles pour directrices, ces surfaces d'appui étant destinées à coopérer avec des surfaces de retenue cylindriques prévues sur un bâti de frein en sorte que l'élément formé par la garniture de friction et la plaquette puissent pivoter autour de l'axe commun des surfaces cylindriques ; -----

Selon le brevet, dans cet élément de frein, la plaquette porte garniture est munie d'une languette prolongée par une oreille pourvue d'un cran, cette languette étant destinée à coopérer avec une butée prévue sur le bâti de frein à disque, tandis que le cran est destiné à recevoir l'extrémité d'un ressort ; -----

Il est prévu sur l'oreille une rampe aboutissant au cran de celle-ci, cette rampe étant destinée à déplacer l'extrémité du ressort lors de la mise en place de la plaquette dans le frein à disque ; -----

La Société AUTOMOBILES CITROEN ayant constaté que la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE vendait sur le marché français des plaquettes de freins qui constitueraient la reproduction servile de celles décrites et protégées par les deux brevets susvisés, mettait en demeure ladite société par lettre recommandée du 16 mars 1973 de cesser la vente de ces plaquettes ; -----

Le 2 avril 1973 la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE répondait qu'elle faisait le nécessaire auprès de son fournisseur afin que celui-ci vérifie le bien fondé de la réclamation ; -----

Par lettre recommandée du 20 juin 1973 la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN demandait à la SOCIETE LA GENERALE AUTOMOBILES de fournir une réponse à sa réclamation, - puis n'ayant reçu aucune nouvelle, faisait connaître à cette société, par lettre recommandée du 4 décembre 1975, en lui rappelant sa lettre du 16 mars 1973, qu'elle était au regret de l'assigner devant le Tribunal en contrefaçon ; -----

Par lettre du 18 décembre 1975 la SOCIETE LA GENERALE AUTOMOBILE se bornait à répondre que les plaquettes de freins qu'elle commercialisait étaient fabriquées par la Maison FRENDO et que la société AUTOMOBILE CITROEN n'avait qu'à s'adresser à cet établissement pour sa réclamation ; -----

C'est dans ces circonstances que la société AUTOMOBILE CITROEN a fait procéder en vertu d'une ordonnance du Président de ce Tribunal en date du 24 mars 1976, et suivant procès-verbal de Maître JOURDAN-GAILLY huissier de justice à PARIS, à une saisie contrefaçon dans les locaux de la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE sis à PARIS 9, rue du Hameau, de plusieurs boîtes de quatre plaquettes, références P. 18, P/122, P. 120, P. 92 et P. 73 ; -----

A la suite de cette saisie la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN assignait le 28 avril 1976 la société LA GENERALE AUTOMOBILE en contrefaçon de ses brevets n. 1.320.119 et 1.469.161 pour avoir introduit sur le territoire français et offert en vente des plaquettes de freins qui reproduiraient les caractéristiques de celles couvertes par lesdits brevets en interdiction d'introduire et de vendre les plaquettes arguées de contrefaçon, sous astreinte définitive de 5 000 francs par infraction constatée, en confiscation des plaquettes contrefaisantes, en paiement d'une indemnité à fixer à dire d'expert et dès à présent d'une provision de 100 000 francs, et en publication de jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques, le tout avec exécution provisoire ; -----

Par ailleurs la société GENERALE AUTOMOBILE, ainsi attirée devant le tribunal assignait à son tour le 15 juin 1976 ses deux fournisseurs des plaquettes incriminées par la SOCIETE AUTOMOBILE CITROEN, la Sté FRENDO FRANCE et la Sté BBA FRANCE MINTEX en intervention forcée et en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et en désignation d'un expert pour déterminer le préjudice commercial subi par elle ; -----

Attendu que vu leur connexité il échet de joindre les deux instances, ainsi pendantes devant le Tribunal pour être statué sur le tout par un seul et même jugement ; -----

Attendu sur la demande principale que la société GENERALE AUTOMOBILE a conclu le 15 février 1977 au débouté de cette demande ; -----

Attendu que de leur côté, la société FRENDO FRANCE et la société BBA (précédemment MINTEX) ont conclu respectivement les 19 janvier 1977 et 11 mars 1977 au rejet de l'appel en garantie formé contre elles par la société LA GENERALE AUTOMOBILE ; -----

Attendu qu'en cet état de la procédure, il échet de statuer sur le litige opposant les parties ; -----

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que la Société GENERALE AUTOMOBILE ne conteste pas que les dispositifs saisis sont bien conformes à ceux décrits aux brevets 1.320.119 et 1.469.161, mais fait valoir qu'elle ne fabrique pas et les achète à la société FRENDO FRANCE et à la société BBA MINTEX qui sont elles mêmes des fournisseurs de

la Société demanderesse ; - qu'elle s'étonne dès lors que la société AUTOMOBILES CITROEN ne poursuive pas ces deux sociétés en contrefaçon de ses brevets et en déduit que la société demanderesse serait irrecevable à agir contre elles alors qu'elle laisse depuis des années lesdites sociétés fabriquer et commercialiser en France des plaquettes contrefaisantes ; -----

Mais attendu que les prétentions de la société défenderesse ne sauraient être retenues en droit ; -----

Qu'en effet le fait que des grossistes disposent d'articles identiques à ceux vendus par la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE et provenant des mêmes fabricants est sans conséquence, ces articles pouvant être commercialisés d'une manière licite avec l'autorisation de la SOCIETE AUTOMOBILE CITROEN ; -----

Que même s'il s'agissait d'une simple tolérance de la part de celle-ci, cette tolérance n'entraîne pas la perte du droit du breveté et ne saurait excuser les faits commis par la société défenderesse, d'introduction en France, d'achat en France en connaissance de cause et de vente de plaquettes de freins tombant sous le coup des brevets litigieux ; -----

Que la société LA GENERALE AUTOMOBILE a été à cet égard mise en demeure dès le 16 mars 1973 par la société AUTOMOBILES CITROEN d'avoir à cesser ses agissements contrefaisants et qu'elle les a néanmoins continués, alors qu'elle avait été avertie par cette mise en demeure des droits du breveté et était en mesure d'en apprécier la portée, s'agissant d'une société spécialisée dans les articles concernant l'automobile ; -----

Que la Société AUTOMOBILES CITROEN est donc parfaitement recevable dans son action en contrefaçon contre la Société GENERALE AUTOMOBILE, qui doit être considérée comme ayant agi en connaissance de cause à compter de cette mise en garde du 16 mars 1973 ; -----

Attendu que la société LA GENERALE AUTOMOBILE prétend encore dans ses conclusions que les faits reprochés seraient prescrits conformément à l'article 58 de la loi du 2 janvier 1968 ; -----

Mais attendu que la prescription a été interrompue par l'assignation du 28 avril 1976 et que la société AUTOMOBILES CITROEN est fondée à demander à la société LA GENERALE AUTOMOBILE la réparation de tous les faits de contrefaçon commis par celle-ci à son préjudice depuis le 28 avril 1973 ; -----

Attendu enfin que la société défenderesse sollicite à titre subsidiaire une comparution personnelle des parties et une mesure d'expertise sur les conditions de fabrication, de diffusion et d'exploitation des plaquettes litigieuses ; -

Mais attendu que ces mesures apparaissent inopérantes, comme n'étant pas susceptibles de faire échec à la demande de la société AUTOMOBILES CITROEN ; --

Attendu qu'il y a lieu en définitive de dire la société demanderesse bien fondée en son action en contrefaçon dirigée contre la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILES ; -----

Qu'il échet en conséquence d'interdire, sous astreinte, à la société défenderesse de poursuivre la vente d'articles contrefaisants de prononcer la confiscation de ces articles se trouvant encore en sa possession et d'ordonner une mesure d'expertise ; - pour permettre de déterminer le montant du préjudice subi par la société demanderesse, en allouant dès à présent à celle-ci la somme de 20 000 francs - à titre de provision ; -----

Qu'il y a lieu également d'ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux journaux ou périodiques au choix de la société demanderesse et aux frais de la société défenderesse ;

Attendu enfin que le caractère contrefaisant des dispositifs incriminés n'étant pas contesté, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

SUR LES APPELS EN GARANTIE

Attendu que la société LA GENERALE AUTOMOBILE, ayant commis les actes de contrefaçon en connaissance de cause, et étant ainsi personnellement responsable d'une faute délictuelle, ne peut agir contre ses fournisseurs la société FRENDO FRANCE et la société BBA en garantie des condamnations prononcées contre elle en réparation du dommage causé par cette faute ;

Qu'il échet d'ailleurs d'observer qu'elle ne justifie n'avoir averti ces deux sociétés que par une notification du 25 mai 1976 des griefs de contrefaçon, que lui faisait la société AUTOMOBILES CITROEN ;

Que la SOCIETE LA GENERALE AUTOMOBILE doit donc être déboutée de ses demandes en garantie et en paiement de dommages intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement ;

Joint les instances inscrites au rôle particulier sous les n° 47.166 et 47.243

Déclare la société AUTOMOBILES CITROEN recevable en son action en contrefaçon contre la société LA GENERALE AUTOMOBILE des deux brevets français n° 1.320.119 et n° 1.469.161 dont elle est propriétaire ;

Dit qu'en introduisant sur le territoire français, en achetant, en offrant en vente et en vendant en France, et ce en connaissance de cause des plaquettes de freins reproduisant les caractéristiques de ces brevets, la société LA GENERALE AUTOMOBILE a porté atteinte aux droits découlant desdits brevets au profit de la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN et a causé à celle-ci un préjudice dont elle lui doit réparation ;

Fait défense à la société LA GENERALE AUTOMOBILE d'introduire sur le territoire français, d'offrir en vente et de vendre les dites plaquettes contrefaisantes, et ce sous astreinte comminatoire de 300 F (TROIS CENTS FRANCS) par infraction constatée - à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

Ordonne la confiscation et la remise à la SOCIETE AUTOMOBILE CITROEN de toutes les plaquettes contrefaisantes se trouvant encore en sa possession, et à défaut par elle de les représenter, condamne la société LA GENERALE AUTOMOBILE à en payer la contrevaleur à la SOCIETE demanderesse ;

Avant dire droit sur le montant du préjudice ;

Commet M. Jean Claude COMBALDIEU, 32, rue Jouvenet PARIS 16ème, en qualité d'expert.

Déboute la Société LA GENERALE AUTOMOBILE de ses demandes de garantie et en dommages intérêts formés contre la société FRENDO FRANCE et la société BBA ;