

T.G.I. PARIS 14 FEVRIER 1978
Aff. PANDUIT CORP. c/SOCIETE ELECTRIQUE STERLING

Brevet n. 1.349.784

PIBD 1978, 226, III, 423

DOSSIERS BREVETS 1979. I. n. 3

- GUIDE DE LECTURE -

- ACTION EN CONTREFAÇON :	- INDEMNITES *
	- CONFISCATION *

I - LES FAITS

- : PANDUIT CORPORATION est titulaire du brevet n. 1.349.784 ayant pour objet un lien pour fils et cables.
- : La Société ELECTRIQUE STERLING fait des actes d'exploitation sur le moyen breveté.
- : PANDUIT CORP., demandeur, assigne la Société E.S. en contrefaçon de son brevet.
- : La Société E.S., défendeur, réplique en arguant de la nullité du brevet.
- 25 novembre 1970 : T.G.I. PARIS déclare le brevet valable, fait droit à la demande en contrefaçon, ordonne la confiscation des matériels contrefaisants, nomme un expert pour évaluer le préjudice subi par le demandeur.
- : La Société E.S. interjette appel.
- 14 février 1972 : C.A. PARIS confirme le jugement et dit qu'à défaut par la Société E.S. de représenter les objets confisqués, il y aura lieu de la condamner à en payer la contre-valeur.
- 8 juin 1976 : L'expert commis dépose son rapport au greffe du T.G.I. de PARIS.
- 17 février 1977 : PANDUIT CORP. conclut à la condamnation de la Société E.S. à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice.
- 13 décembre 1977 : Société E.S. discute à la barre les différents chefs de demandes de de la PANDUIT CORP.
- 14 février 1978 : T.G.I. PARIS fixe le montant des diverses indemnités et fixe la contre-valeur des objets contrefaisants à confisquer.

II - LE DROIT

Quatre chefs de demandes sont successivement analysés par le tribunal, gains manqués, trouble commercial, peines et soins du procès, confiscation.

* 1er PROBLEME : Les gains manqués par le breveté

A - LE PROBLEME

1/Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (PANDUIT CORP.)

prétend que puisqu'il n'exploite pas directement en France, le préjudice qu'il subit consiste dans la perte de redevances dont il a été indûment frustré.

b) Le défendeur en contrefaçon (Société E.S.)

prétend que puisque le breveté n'exploite pas directement en France, le préjudice au titre des gains manqués est inexistant.

2/Enoncé du problème

Lorsqu'un breveté n'exploite pas directement en France, le contrefacteur cause-t-il un dommage au titre des gains manqués par le breveté ?

B - LA SOLUTION

1/Enoncé de la solution

«Attendu que la Société PANDUIT CORP., n'exploite pas directement son invention en France ; que, par suite, le préjudice résultant de la contrefaçon (...) consiste essentiellement dans la perte correspondant au montant des redevances dont elle a été indûment frustrée.»

2/Commentaire de la solution

La solution est traditionnelle en jurisprudence d'évaluer le préjudice subi par un breveté qui n'exploite pas son invention au montant des redevances qu'il aurait pu percevoir s'il avait accordé licence de son brevet. On a pu dire avec raison que cette technique d'évaluation était une sorte d'incitation à la contrefaçon. V. en contradiction avec la présente décision, l'arrêt de la Cour de PARIS du 8 mars 1977 (D. 1978, I.R. 149), n'accordant aucune réparation au breveté inactif au titre du gain manqué.

* 2ème PROBLEME : Le trouble commercial

Le Tribunal de PARIS est de grand laconisme sur la réparation du trouble commercial en décidant :

«Attendu que du fait de la contrefaçon, la société demanderesse s'est pratiquement trouvée dans l'impossibilité de concéder des licences de son brevet pour l'exploitation en France de son invention. Que l'allocation de la somme de 10 000 F réparera suffisamment le dommage subi de ce chef par la Société PANDUIT CORP. »

* 3ème PROBLEME : Les peines et soins du procès

A - LE PROBLEME

1/Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (PANDUIT CORP.)

prétend qu'on lui doit, au titre des peines et soins du procès, réparation des honoraires versés aux conseils en brevets dont l'intervention a été nécessaire.

b) Le défendeur en contrefaçon (Société E.S.)

prétend qu'on ne doit pas au breveté, au titre des peines et soins du procès, réparation des honoraires versés aux conseils en brevets dont l'intervention n'est pas nécessaire.

2/Enoncé du problème

Doit-on tenir compte, au titre des peines et soins du procès en contrefaçon, des honoraires versés aux conseils en brevets, sommes exclues des dépens ?

B - LA SOLUTION

1/Enoncé de la solution

«Attendu qu'(...) il y a lieu de tenir compte dans une certaine mesure des honoraires du conseil en brevets ; que l'assistance de conseils en brevets est en effet le plus souvent nécessaire dans les procès en contrefaçon de brevets en raison des problèmes techniques qu'ils posent, tant en ce qui concerne la validité des brevets que la preuve de la contrefaçon ; qu'il y a lieu toutefois de tenir compte, dans chaque cas d'espèce, des difficultés techniques rencontrées tenant à la nature de l'invention et de la technique antérieure invoquée pour contester la validité du brevet ; Attendu en l'espèce que l'invention objet du brevet contrefait ne présentait pas, pour son examen, de difficultés particulières au point de vue technique et que seules deux antériorités étaient opposées à ce brevet ; qu'il y a lieu toutefois de tenir compte de ce que le conseil en brevets a fait procéder à trois saisies-contrefaçon justifiées et que le litige opposant les parties a fait l'objet d'instances en référé, devant le Tribunal de Grande Instance et devant la Cour d'Appel ; qu'au vu de ces divers éléments et en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal estime qu'il convient de fixer à 25 000 francs le montant des sommes exposées par la Société PANDUIT CORP. et non comprises dans les dépens, qu'il paraît équitable de ne pas laisser à sa charge ; »

2/Commentaire de la solution

L'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile dispose en effet :

«Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine».

Le tribunal, dans cette affaire, justifie de manière circonstanciée la somme dont il impose le paiement à la Société E.S.. On pourra se demander si cette possibilité offerte au juge n'aura pas pour effet indirect d'effectuer une certaine police des honoraires des conseil :

* 4ème PROBLEME : Confiscation

Le Tribunal enfin prononce la confiscation des objets contrefaisants, mais en fixe la contre-valeur et prévoit : *«Il y a lieu de dire qu'à défaut par la Société E.S. de remettre les articles contrefaisants et les moules ayant servi à la fabrication de ces articles, celle-ci devra payer à la Société PANDUIT CORP. la somme de 43 862F».*

Le tribunal ayant, par ailleurs jugé que *«le préjudice résultant de la contrefaçon, ne se confondait pas avec la confiscation des produits contrefaisants».*

Cette décision n'est pas conforme à la solution retenue par la cour de cassation dans l'affaire BOMAG (Com. 24 janvier 1977, D. 1978, I.R. 255) qui interdisait la confiscation en valeur conformément à la lettre du texte de l'article 57 de la loi du 2 janvier 1968.

On sait, par ailleurs, que le nouvel article 57 résultant de la loi du 13 juillet 1978 impose expressément de tenir compte de la confiscation essentiellement prononcée pour la quantification des dommages-intérêts à verser au breveté. Tout le préjudice, mais le seul préjudice devant faire l'objet d'une réparation.

2 Avocats
2ème Décision
A.D.D. 25.11.70

17 722/69 /
ASS/1.8.69

PAIEMENT D.I.

N° I

JUGEMENT RENDU LE 11 FEVRIER 1970
PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE - 1° SECTION

DEMANDERESSE : - La Société PANDUIT CORP.
Société de droit américain dont le siège
est 17 301 - South Ridgeland Avenue,
TIMLEY PARK (Illinois - Etats-Unis
d'Amérique),

930
24 FÉV 1970 représentée par :

Me Maurice PERARD, avocat postulant,
assisté de :
Me Paul MATHELY, Avocat plaident.

DEFENDERESSE : - La S.A. SOCIÉTÉ
LELECTRIQUE STERLING
dont le siège est à SAINT LOUIS (Haut
Rhin), 1 bis, rue de Delement et
18, rue du Docteur Hurst,

représentée par :

Me Pierre BOZZA, Avocat postulant,
assisté de :
Me HASCHER, Avocat plaident.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Monsieur BARDOUILLET, Vice-Président,
Monsieur ROBIQUET, Premier Juge,
Mademoiselle ROSNEL, Juge.

SECRETAIRE GREFFIER

Monsieur VALENCY.

PAGE PREMIERE

DEBATS à l'audience du 13 décembre 1977, tenue
publiquement,

JUGEMENT prononcé en audience publique,
contradictoire,
susceptible d'appel.

Sur une action en contrefa-
çon de son brevet n° 1 349 784 ayant pour objet un
lien pour fils ou cables, introduite par la Socié-
té PANDUIT CORP. contre la Société ELECTRIQUE
STERLING, il est intervenu un jugement de cette
Chambre en date du 25 novembre 1970 qui, après
avoir déclaré ce brevet valable, a dit qu'en fa-
briquant des liens SES type CH, la Société ELEC-
TRIQUE STERLING avait contrefait le lien décrit
par ledit brevet et a ordonné la confiscation et
la remise à la Société PANDUIT CORP. de tous les
liens contrefaisants et des moules et appareils
servant exclusivement à leur fabrication ; cette
décision a désigné en qualité d'expert Monsieur
VOISIN pour réunir les éléments permettant d'éva-
luer le préjudice subi par la Société PANDUIT
CORP. et alloué à celle-ci la somme de 5 000 francs
à titre de provision. -----

Par arrêt du 14 février
1972, la Cour d'Appel de Paris a confirmé ce juge-
ment et a dit qu'à défaut par la Société ELECTRI-
QUE STERLING de représenter les objets confisqués,
il y avait lieu de la condamner à en payer la contre-
valeur. -----

L'expert commis a procédé
à ses opérations et déposé son rapport au Greffe
le 8 juin 1976 ; -----

A la suite de cette exper-
tise, la Société PANDUIT CORP. a conclu, le 17
février, à la condamnation de la Société ELECTRI-
QUE STERLING à lui payer en réparation de son
préjudice d'une part la somme de 310 000 francs
PAGE DEUXIEME

AUDIENCE DU
14 FEVRIER 1978

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° I SUITE

savoir 10 000 francs au titre des gains manqués par la brevetée, 100 000 francs au titre du trouble commercial, 200 000 francs au titre des peines et soins du procès et d'autre part la somme de 43 862 francs à défaut par la défenderesse de lui remettre le stock des articles contrefaisants et les moules ayant servi à leur fabrication.

La Société PANDUIT CORP. a en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

La Société ELECTRIQUE STERLING n'a pas conclu au fond à la suite de l'expertise, mais a discuté à la barre les différents chefs de demandes de la Société PANDUIT CORP.

Il échet d'examiner successivement les divers chefs de préjudice invoqués

SUR LES GAINS MANQUES PAR LA BREVETEE

Attendu que la Société PANDUIT CORP n'exploite pas directement son invention en France ; que, par suite, le préjudice résultant de la contrefaçon et qui ne se confond pas avec la confiscation des produits contrefaisants, consiste essentiellement dans la perte correspondant au montant des redevances dont elle a été indûment frustrée ;

Attendu à cet égard qu'il ressort du rapport de l'expert que la Société ELECTRIQUE STERLING a vendu des articles contrefaisants pour la somme de 65 763,52 francs ;

Que ce chiffre résulte de l'examen par Monsieur VOISIN de 220 000 factures, mais que 16 000 ~~factures~~ factures environ n'avaient pu lui être soumises ;

Que, compte tenu de cette situation, le Tribunal estime devoir fixer à la somme de 7 000 francs le manque à gagner de la Société PANDUIT CORP.

PAGE TROISIEME

SUR LE TROUBLE COMMERCIAL

Attendu que du fait de la contrefaçon, la Société demanderesse s'est pratiquement trouvée dans l'impossibilité de concéder des licences de son brevet pour l'exploitation en France de son invention ; -----

Que l'allocation de la somme de 10 000 francs réparera suffisamment le dommage subi de ce chef par la Société PANDUIT CORP.

SUR LES PEINES ET SOINS DU PROCES

Attendu que la Société demanderesse sollicite le paiement de la somme de 200 000 francs ; -----

Attendu que la Société ELECTRIQUE STERLING conteste à la barre un tel montant ;

Qu'elle soutient en effet qu'il ne faut pas tenir compte des honoraires du Conseil en Brevets dont l'intervention ne lui paraissant pas nécessaire et que, par ailleurs, il y a lieu d'exclure certaines sommes qui seront comprises dans les dépens, telles que celles relatives aux frais d'expertise, ainsi que les sommes déjà réglées, frais de publication et provision allouée par le jugement ; -----

Attendu que si la Société ELECTRIQUE STERLING est justifiée à solliciter l'exclusion des sommes payées au titre des publications ordonnées et de celles qui feront l'objet de la condamnation aux dépens, il y a lieu par contre de tenir compte dans une certaine mesure des honoraires du Conseil en Brevets ; -----

Que l'assistance de Conseils en Brevets est en effet le plus souvent nécessaire
PAGE QUATRIEME

AUDIENCE DU
14 FEVRIER 1978

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° I SUITE

dans les procès en contrefaçon de brevets en raison des problèmes technique qu'ils posent, tant en ce qui concerne la validité des brevets que la preuve de la contrefaçon ; -----

Qu'il y a lieu toutefois de tenir compte, dans chaque cas d'espèce, des difficultés techniques rencontrées tenant à la nature de l'invention et de la technique antérieure invoquée pour contester la validité du brevet ;

Attendu en l'espèce que l'invention objet du brevet contrefait ne présentait pas, pour son examen, de difficultés particulières au point de vue technique et que seules deux antériorités étaient opposées à ce brevet ; --

Qu'il y a lieu toutefois de tenir compte de ce que le Conseil en Brevet a fait procéder à trois saisies-contrefaçon justifiées et que le litige opposant les parties a fait l'objet d'instances en référé, devant le Tribunal de Grande Instance et devant la Cour d'Appel ; -----

Qu'au vu de ces divers éléments et en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal estime qu'il convient de fixer à 25 000 francs le montant des sommes exposées par la Société PANDUIT CORP. et non comprises dans les dépens, qu'il paraît équitable de ne pas laisser à sa charge ; -----

Qu'il y a lieu en définitive de condamner la Société ELECTRIQUE STERLING à payer à la Société PANDUIT CORP. la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice total subi par cette dernière, compte tenu d'une certaine actualisation de cette somme, l'instance ayant été introduite en 1969, et compte tenu également de la provision de 5 000 francs allouée par le jugement du 20 novembre 1970 et qui a été réglée.

PAGE CINQUIEME

5

SUR LA CONFISCATION DES LIENS ET DES MOULES

Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert, dont les chiffres ne sont pas contestés, que le stock des articles contrefaisant doit être évalué à 16 135,55 francs et que la valeur résiduelle des moules confisqués s'élève à la somme de 25 727 francs ; -----

Qu'il y a lieu de dire qu'à défaut par la Société ELECTRIQUE SZERLING de remettre les articles contrefaisants et les moules ayant servi à la fabrication de ces articles, celle-ci devra payer à la Société PANDUIT CORP. la somme de 43 862 francs ; -----

Attendu enfin qu'il apparaît nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement de ce dernier chef et jusqu'à concurrence de moitié en ce qui concerne la condamnation prononcée plus haut en réparation du préjudice subi par la Société demanderesse. -----

P A R C E S M O T I F S

Condamne la Société ELECTRIQUE STERLING à payer à la Société PANDUIT CORP. la somme de CINQUANTE MILLE francs (50 000) à titre de dommages-intérêts ; -----

Dit qu'à défaut par la Société ELECTRIQUE STERLING de remettre à la Société PANDUIT CORP. le stock des articles contrefaisants et les moules ayant servi à leur fabrication, la Société ELECTRIQUE STERLING devra payer à la Société PANDUIT CORP. la somme de QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE DEUX francs (43 862) ; -----

PAGE SIXIEME

AUDIENCE DU
14 FEVRIER 1978

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° I SUITE

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement de ce dernier chef et, jusqu'à concurrence de moitié en ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages-intérêts. -----

Condamne la Société ELECTRIQUE STERLING aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maurice PERARD, Avocat Postulant. -----

Fait et jugé à PARIS, le
QUATORZE FEVRIER MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT

LE SECRETAIRE GREFFIER
M. VALENCY

LE VICE PRESIDENT
M. BARDOUILLET

PAGE SEPTIEME & DERNIERE

