

C.A. PARIS 3 MARS 1978
Aff. AMERICAN CYANAMID FRANCE
c/EXPANDIA

Brevet n. 1.562.751

PIBD 1978, 224, III, 370

DOSSIERS BREVETS 1979. I. n. 5

- GUIDE DE LECTURE -

- ACTION EN CONTREFAÇON : INTERVENTION DU SOUS-LICENCIE **

I - LES FAITS

- 25 janvier 1963 : Dépôt par la Société TOYAMA KAGAKU KOGYO ABUSHIKI KAISHA d'une demande de brevet n. 1.562.751 concernant une «composition alimentaire pour les animaux contenant une bis - (5 nitrofurfurylidène) - acétone guanyldrazone comme promoteur de croissance».
- : TOYAMA et AMERICAN CYANAMID Cy (E.U.) concluent un contrat de licence exclusive.
- 7 juillet 1971 : AMERICAN CYANAMID Cy (E.U.) et la S.A. AMERICAN CYANAMID (Fr.) concluent un contrat de sous- licence pour la France.
- 22 et 25 septembre 1972 : La Société TOYAMA fait pratiquer des saisies- contrefaçon dans les locaux de la Société EXPANDIA.
- 9 octobre 1972 : La Société TOYAMA assigne en contrefaçon la Société EXPANDIA.
- 27 octobre 1972 : AMERICAN CYANAMID Cy (E.U.) intervient à l'action.
- : La Société EXPANDIA réplique par voie de :
 - . demande reconventionnelle en annulation
 - . défense au fond en contestation des éléments matériel et moral de l'acte de contrefaçon.
- 11 juillet 1974 : T.G.I.PARIS. annule le brevet pour défaut de nouveauté,
 - . rejette l'action en contrefaçon.
- : TOYAMA et AMERICAN CYANAMID Cy (E.U.) font appel de ce jugement.
- 20 janvier 1977 : la Cour d'appel de PARIS. infirme le jugement d'annulation,
 - . fait droit à la demande en contrefaçonet ordonne une expertise pour fixer le montant des réparations à allouer au breveté, demandeur, et au licencié, intervenant.
- : La S.A. AMERICAN CYANAMID (Fr.) sous-licencié demande la réparation de son propre préjudice par voie d'intervention à l'instance au titre de l'article 53 al.3 (.) .
- : TOYAMA conteste l'applicabilité de l'article 53 al 3.
- 3 mars 1978 : La Cour d'appel de Paris admet l'intervention.

(.) . Loi du 2 janvier 1968, art. 53 al 3 : texte initial :

Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié conformément à l'alinéa précédent.

. Loi du 2 janvier 1968, art. 53 al 4 ; texte rénové 1978 :

Tout 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.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1/Prétentions des parties

a) Le demandeur à l'intervention (AMERICAN CYANAMID Fr.)

prétend que l'article 53 al 3 doit être interprété largement et permet l'intervention à l'instance en contrefaçon des sous-licenciés comme des licenciés.

b) Le défendeur à l'intervention (TOYAMA)

prétend que l'article 53 al 3 doit être interprété étroitement et ne permet pas l'intervention à l'instance en contrefaçon des sous-licenciés comme des licenciés.

2/Enoncé du problème

L'article 53 al 3 permet-il l'intervention des sous-licenciés ?

B - LA SOLUTION

1/Enoncé de la solution

«Aucune disposition de la loi ne limite cette possibilité d'intervention au licencié principal et n'exclut le sous-licencié».

2/Commentaire de la solution

Toute personne ayant subi un préjudice peut, par voie d'intervention, joindre sa demande de réparation à celle qu'a présentée une autre victime. La question posée était de savoir si l'article 53 al 3 rappelait ce principe général ou en limitait l'application aux seuls licenciés.

Les commentateurs n'avaient pas envisagé la seconde lecture et chacun estimait que l'article 53 al 3 ouvrant largement le droit d'intervention «faisait pendant» à l'article 53 al 2 ouvrant étroitement le droit d'action en contrefaçon aux seuls licenciés exclusifs, sous certaines conditions.

Les tribunaux n'avaient pas eu l'occasion d'intervenir clairement sur ce point. C'est, désormais, chose faite. L'article 53 al 3 prévoit et ne limite pas l'application de ce principe général.

COUR D'APPEL DE PARIS
4^e chambre, section B

ARRET DU 3 MARS 1978
(n° 1, 4 pages)

PARTIES EN CAUSE

1° - S.A. CYANAMID FRANCE, dont le siège est 74 rue d'Arcueil - Immeuble Iéna
Silic 275 - RUNGIS (94).

Appelante

représentée par Me LEJOINDRE, avoué assisté de Me MATHELY, avocat, substitué
par Me MALLET VIEIVILLE, avocat.

2° - La S.A. EXPANDIA, dont le siège est 13 avenue de l'Opéra - PARIS 1er.

Intimée

représentée par SCP CASTEL et GAROBY, avoués, assistée de Me COSTE, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président :

M. ROUANET DE VIGNE LAVIT

Conseillers : MM. FOULON et Ed. FONTANA;

SECRETAIRE GREFFIER

Madame TOUSSAINT

DEBATS

à l'audience publique du 27 janvier 1978.

ARRET

Contradictoire -prononcé en audience publique par Monsieur ROUANET DE VIGNE
LAVIT Président, lequel a signé la minute avec Madame TOUSSAINT, secrétaire-
greffier ;

Un arrêt du 20 janvier 1977 a :

Confirmé le jugement du 11 juillet 1974 en ce qu'il a débouté la so-
ciété EXPANDIA de sa demande reconventionnelle ;

Débouté cette société de son appel incident ;

Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;

Déclaré valable le brevet 1.562.751 ;

Dit que la société EXPANDIA a porté atteinte aux droits de la société
TOYAMA sur ledit brevet, ainsi qu'aux droits de la société AMERICAN CYANAMID,
licenciée dudit brevet ; dit qu'elle doit réparation aux deux sociétés pour
tous faits de contrefaçon commis jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt
ainsi que le requiert TOYAMA ;

Avant dire droit sur le montant des réparations ;

Commis Gérard VOISIN 16 rue de Sèvres à BOULOGNE BILLANCOURT en qualité
d'expert, avec mission en s'entourant de tous renseignements, en consultant
tous documents même aux mains de tous tiers ou services, notamment livres, piè-
ces comptables et documents fiscaux, de rassembler tous les éléments propres à
éclairer la Cour sur le préjudice subi par les Sociétés TOYAMA et CYANAMID
COMPANY depuis le 9 octobre 1973 jusqu'à la date du présent arrêt ;

Fait défense à l'avenir à la société EXPANDIA de renouveler ses agissements, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Ordonne confiscation et publication ;

La Société de droits français CYANAMID expose que : par convention du 1er juillet 1971 AMERICAN CYANAMID lui a consenti la sous-licence du brevet pour la France ; que les actes de contrefaçon commis par EXPANDIA lui ont causé un préjudice qu'elle demande en conséquence à être admise à intervenir dans l'instance pendante introduite par exploit du 9 octobre 1972 et à ce que VOISIN soit désigné comme expert pour évaluer ce préjudice, précisant dans des conclusions ultérieures que l'indication dans la mission d'expertise de la date du 9 octobre 1973 constitue une erreur matérielle et qu'elle doit être remplacée par celle du 10 mai 1972 et ce en application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

La Société EXPANDIA conclut à ce que l'intervention soit déclarée irrecevable en application de l'article 53 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Subsidiairement à ce qu'il soit dit que la période au cours de laquelle se situe le préjudice ne peut avoir commencé avant le 9 octobre 1973 ; et dans des conclusions ultérieures que la demande de rectification soit déclarée irrecevable comme sollicitée par une personne qui n'était pas partie à l'instance ayant abouti à la décision dont la rectification est demandée ;

Sur quoi la COUR

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que l'article 53 dispose que tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté ;

Considérant qu'aucune disposition de la loi ne limite cette possibilité d'intervention au licencié principal et n'exclut le sous-licencié ;

SUR LA DEMANDE DE RECTIFICATION

Considérant que l'intervenante qui n'était pas partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt dont s'agit n'est pas recevable en l'état, à demander la rectification de celui-ci ;

Considérant qu'il appartient aux sociétés TOYAMA et AMERICAN CYANAMID, si elles l'estiment utile, de saisir la Cour d'une telle demande à laquelle pourrait alors se joindre l'intervenante ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit l'intervention de la Sté CYANAMID FRANCE tendant à réclamer réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait des actes de contrefaçon commis par la Sté EXPANDIA ;

Déclare irrecevable, en l'état sa demande pour rectification d'erreur matérielle dans l'arrêt du 20 janvier 1977 ;

Condamne la Sté EXPANDIA aux dépens ;

N° Répertoire Général :

E 15461 - C.00474
G. 4880 - G 5396 -

S/appeal d'un jugement du
Tribunal de Grande Instance de
Paris du 11 juillet 1974
3° chambre

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 18 MARS 1983

4° ARRET

1° page

joindre à Dossiers Brevets

1979.I.5

COUR D'APPEL DE PARIS

4° chambre, section B

ARRET DU 20 MAI 1983

(N° 1) 8 pages

PARTIES EN CAUSE

1°- STE TOYAMA KAGAKU KOGYO KABUSHIKI
HAISCHA société de droit japonais
dont le siège est à TOKYO (Japon)
9 Chome Nihonbashi Honcho
Cho-Ku

2°- STE AMERICAN CYANAMID COMPANY
dont le siège social se trouve
à NEW JERSEY (USA) Bardan Avenue
Wayne

APPELANTES
Demanderesse à l'intervention forcée
représentées par la SCP d'avoués
GAUZERE & LAGOURGUE
assistées de Me. MATHELY, avocat

3°- S.A. CYANAMID FRANCE
dont le siège est à RUNGIS (94)
74 rue d'Arcueil, Immeuble Iéna
Silic 275

Demanderesse à l'intervention forcée
représentée par Me. LEJOINDRE, avoué
assistée de Me. MATHELY, avocat

4°- S.A. EXPANDIA
dont le siège est 13 avenue de
l'Opéra PARIS 1°

intimée
représentée par SCP d'avoués CASTEL-
GAROBY et d'AURIAC
assistée de Me. COSTE, avocat

3

qui a fait l'objet
d'un

5°6 Me. PAVEC
syndic
es qualité d'administrateur
au règlement judiciaire de la
Sté EXPANDIA

Défendeur à l'intervention
représenté par Me. VARIN avoué
assisté de Me. BOESPLUG, avocat

COMPOSITION DE LA COUR
(lors des débats et du délibéré)

Président : Monsieur FOULON

Cpnseillers : M. E. FONTANA
Mme BETEILLE

GREFFIER : Madame TOUSSAINT

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par
Monsieur LEVY, avocat général ;

DEBATS : à l'audience publique du 18 mars
1983 ;

ARRET : contradictoire - prononcé publiquement
par Monsieur FOULON, Président, lequel
a signé la minute avec Madame
TOUSSAINT, greffier ;

EXPOSE DES DONNEES DU LITIGE

Dans cette instance, il reste à
déterminer l'importance du préjudice causé aux
sociétés TOYAMA, AMERICAN, -CYANAMID et CYANAMID
FRANCE, par les faits de contrefaçons de brevet
retenus à la charge de la sté EXPANDIA et con-
sistant dans l'utilisation de la Nitrovine comme
stimulateur de la croissance des animaux ;

L'arrêt de cette chambre du
20 janvier 1977, ~~qui a fait l'objet d'un pourvoi~~
rejeté par arrêt de la chambre commerciale du
27 novembre 1978, infirmant le jugement critiqué
rendu le 11 juillet 1974 par le Tribunal de
Grande Instance de Paris (3° chambre, 2° section) : a

2° page.
4 mots rayés nuls.

1562 751

A23K

Composition alimentaire pour les
animaux, contenant une bis (5-nitrofurantoin) acétone granulydrazon
comme promoteur de
croissance.

1°- déclaré valable le brevet n°
I 562 751 demandé le 25 janvier 1963 par la
Sté TOYAMA.

2°- dit que la sté EXPANDIA a porté
atteinte aux droits de la société TOYAMA, ainsi
que de la société AMERICAN CYANAMID, licenciée
du brevet ;

3°- avant dire droit sur le montant des
réparations, commis Gérard VOISIN en qualité
d'expert ;

Par arrêts des 3.3.1978 et
29.6.1979, cette chambre a :

1°- déclaré CYANAMID FRANCE sous-licen-
cié, recevable dans son intervention ;

2°- fixé au 10 mai 1972 le point de départ
de la période à prendre en considération ;

3°- étendu la mission de l'expert au
préjudice subi par CYANAMID FRANCE ;

L'expert a clos et signé
le 29 avril 1980 son rapport, au vu duquel
les parties ont respectivement conclu ;

Par ailleurs, la société
EXPANDIA ayant par un jugement du Tribunal de
Commerce de Paris du 19 juillet 1978 (qui a
fixé la date de cessation des paiements au
10 juillet 1978), été déclarée en état de
règlement judiciaire, les sociétés demanderes
ont assigné en intervention forcée Me. PAVEC,
syndic ;

Enfin, par décision du 30
septembre 1982, le Tribunal de Commerce de
PARIS, retenant : " que la créance susvisée
dont il convient d'attendre l'issue pour dé-
terminer le montant définitif " a admis
provisoirement pour un franc à titre chirogra-
phaire et complémentaire les créances des stés
TOYAMA et AMERICAN CYANAMID ;

3° page

Par Jugement du 9 décembre
1982 le même Tribunal de Commerce, de même, a
relève la société CYANAMID FRANCE de la
forclusion encourue et prononcé son admission
au passif du règlement judiciaire pour la somme
de UN franc à titre provisionnel en chiro-
graphaire ;

Devant la Cour, les sociétés
demanderes et appelantes et la société
intervenant, concluant au vu du rapport d'ex-
pertise, sollicitent, dans le dernier état de
leurs écritures, qu'il plaise à la Cour ;

1°- déclare la créance que les sociétés
TOYAMA et AMERICAN CYANAMID ont envers la
société EXPANDIA s'élève à la somme de
1.413.753 F. à savoir 129.282 F. (redevances
sur le chiffre d'affaires) plus 68.014 F. (réé-
valuation de la masse contrefaisante compte
tenu du prix qui eut été pratiqué par la
licenciée en l'absence de contrefaçon) plus
1.216.455 F. (redevance supplémentaire compte
tenu du prix qui eut été pratiqué en l'absence
de contrefaçon) et la somme de 6 700.000 F.
à titre d'actualisation de cette somme ;

2°- dire que la créance que la société
CYANAMID FRANCE a envers la société EXPANDIA
s'élève à la somme de 25.711.098 F. à savoir
(1.222.891 (bénéfice brut manqué) + 1.376.545 F.
(bénéfice supplémentaire perdu après rééva-
luation de la masse
contrefaisante) + 23.112.662 F. (bénéfice supplémentaire perçu
compte tenu du prix qui eut été pratiqué par
licenciée) et à la somme de 13.000.000 F.
au titre de l'actualisation ;

3°- dire que la créance que les sociétés
TOYAMA, AMERICAN CYANAMID et CYANAMID FRANCE
ont envers la sté EXPANDIA s'élève à la
somme de 5.200.000 F. (5 millions de francs
pour trouble commercial et 200.000 F. au titre
de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile) ;

4°- dire que la créance que les sociétés
TOYAMA et AMERICAN CYANAMID ont envers la
société EXPANDIA s'élève à la somme de
3 millions de francs, trouble commercial et

4° page

+ fait l'objet d'une procédure
toujours en cours.

article 700 du nouveau code de procédure civile) et à la somme de 2.600.000 F. au titre de l'actualisation ;

En voie contraire, la société EXPANDIA et Me. PAVEC son syndic au règlement judiciaire sollicitent qu'il plaise à la Cour :

1°- dire les sociétés demanderessees et intervenante irrecevables et mal fondées en leurs prétentions et les en débouter ;

2°- subsidiairement, fixer les réparations au montant du préjudice réellement souffert, c'est à dire à 129.284 F. pour les sociétés TOYAMA, AMERICAN CYANAMID et à 77.570 F. pour la société CYANAMID FRANCE ;

SUR QUOI, LA COUR

qui pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, se réfère tant au jugement critiqué et aux arrêts susvisés qu'aux écritures d'appel ;

Sur la recevabilité

CONSIDERANT qu'en égard aux termes des jugements susvisés du Tribunal de Commerce des 30 septembre et 9 décembre 1982, retenant que le montant des créances dépend du présent arrêt et les exigences de la procédure collective ayant ainsi été pleinement satisfaites, les sociétés TOYAMA, AMERICAN CYANAMID et CYANAMID FRANCE ne sauraient être déclarées irrecevables en leurs prétentions, ce que d'ailleurs Me. PAVEC dans le dernier état de ses écritures, ne soutient plus ;

Sur le montant des créances de TOYAMA et d'AMERICAN CYANAMID ;

CONSIDERANT que ces sociétés ont droit, en toute hypothèse et conformément aux dispositions des conventions de licence

5° page



et de sous-licence, à une somme de 129.282 F. au titre de leurs redevances perdues sur le chiffre d'affaires ce que l'expert a exactement retenu et qui n'est d'ailleurs pas contesté ;

CONSIDERANT qu'elles sollicitent encore la somme de 69.014 F. après réévaluation de la masse contrefaisante, compte tenu du prix qui eut été pratiqué par la licenciée en l'absence de contrefaçon ;

Mais CONSIDERANT que, ainsi que l'expert le relève avec raison, aucune relation de cause à effet entre la baisse des prix de vente et l'action de la société EXPANDIA n'est démontrée ;

CONSIDERANT qu'elles sollicitent encore la somme de 1.216.455 F. à titre de redevance supplémentaire, compte tenu du prix qui eut été pratiqué en l'absence de contrefaçon ;

Mais CONSIDERANT que le même motif conduit à ne pas davantage retenir ce chef de demande ;

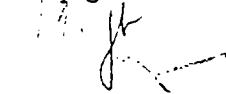
Sur le montant de la créance de la société CYANAMID FRANCE ;

CONSIDERANT que la société intervenante fait valoir avec raison qu'elle eut été en mesure de commercialiser tout ce qu'a vendu EXPANDIA ;

Mais CONSIDERANT que si CYANAMID FRANCE a pu, pour un temps profiter d'un taux bénéficiaire brut pouvant atteindre 50 à 75 % du prix de vente, c'est à dire anormalement élevé, rien ne démontre qu'elle eût pu, en l'absence de contrefaçon, continuer à bénéficier durablement d'une telle situation ;

Qu'en définitive le taux de 15% de marge bénéficiaire retenu par l'expert apparaît, sur une période d'une cer-

6° page



taîne durée, comme exact, ce qui conduit à une somme de 387.852 F. ;

CONSIDERANT que, pour les mêmes raisons qu'en ce qui concerne TOYAMA et AMERICAN CYANAMID, les demandes de CYANAMID FRANCE tendant en paiement de 1.376.545 F. et de 23.112.662 F. au titre des bénéfices supplémentaires perdus ne sont pas justifiées ;

Sur divers autres chefs de demandes ;

CONSIDERANT que les agissements condamnés, poursuivis sur une échelle considérable depuis le 10 mai 1972 et jusqu'au 3 mai 1978 ont entraîné pour l'exploitation d'un produit original dont la mise au point avait demandé dix années de recherches un trouble commercial évident ;

Que la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour pouvoir arrêter à la somme de 43.000 F. ce qui concerne TOYAMA et AMERICAN CYANAMID et à la somme de 128.000 F. en ce qui concerne CYANAMID FRANCE les réparations correspondantes dues par la société EXPANDIA ;

CONSIDERANT que, si le montant des divers préjudices prêtés doit être arrêté au 10 juillet 1978, date de la cessation des paiements fixée par le jugement du 19 juillet 1978 qui a mis en règlement judiciaire la société EXPANDIA, ce montant n'en doit pas moins être actualisé à la date où la Cour statue ce qui justifie l'allocation à TOYAMA et à AMERICAN CYANAMID, au titre de cette actualisation, d'une somme de 86.500 F. et à CYANAMID FRANCE d'une somme de 258.000 F. ;

CONSIDERANT qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge des sociétés demanderesse et de la société intervenante la charge des sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens, la Cour possède également à cet égard, tous éléments suffisants d'appréciation ;

7° page

PAR CES MOTIFS

Déclare les sociétés demanderesse et la société intervenante recevables en leurs prétentions ;

Dit que les créances de TOYAMA et d'AMERICAN CYANAMID contre la société EXPANDIA, s'élèvent à la somme de 172.282 F. au 10 juillet 1978 à savoir : 129.282 F. ; (redevances perdues) + 43.000 F. (trouble commercial), auxquelles s'ajoute la somme de 86.500 F. au titre de l'actualisation ;

Dit que les créances de CYANAMID FRANCE contre la société EXPANDIA s'élèvent à la somme de 515.852 F. au 10 juillet 1978, à savoir 387.852 F. (bénéfices perdus) + 128.000 F. (trouble commercial) à laquelle s'ajoute la somme de 258.000 F. au titre de l'actualisation ;

Dit que la créance des sociétés TOYAMA, AMERICAN CYANAMID et CYANAMID FRANCE envers la société EXPANDIA s'élève à 120.000 F. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que les mêmes sociétés TOYAMA, AMERICAN CYANAMID et CYANAMID FRANCE pourront produire entre les mains du syndic pour le montant des dépens, tant de première instance que d'appel ;

Dit que la SCP GAUZERE et LAGOURGUE et Me. LEJOINDRE, avoué, pourront recouvrer directement, chacun en ce qui les concerne, les dépens dont ils auront fait l'avance, sans avoir reçu provision.

8° et dernière page.