

TGI PARIS 17 MARS 1999
GUILBERT c. VIRAX
B.F. n.75-09249
PIBD 1999.682.III.347

DOSSIERS BREVETS 1999.III.5

GUIDE DE LECTURE

- INDEMNITE DE CONTREFAÇON

- MASSE CONTREFAISANTE

**

- ABSENCE D'ALTERNATIVE

**

LES FAITS

- 18 juin 1985 : La société GUILBERT EXPRESS (ci-après dénommée : GUILBERT) est titulaire du brevet français n.85-09.249 relatif à un fer à souder.
- 6 décembre 1990 : GUILBERT assigne VIRAX en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 8, 10 et 11.
- : La Cour de Paris annule les revendications 1, 4, 5, 8, 10 et 11 du brevet.
- 21 juin 1995 : TGI Paris fait droit à l'action en contrefaçon de la revendication 2 du brevet et ordonne une mesure d'expertise.
- : VIRAX fait appel.
- 13 mai 1998 : La Cour de Paris confirme le jugement de 1995.
- 1^{er} juillet 1996 : L'expert dépose son rapport d'expertise.
- 17 mars 1999 : **TGI Paris fixe l'indemnité de contrefaçon dont le principe a été retenu en 1995.1998.**

LE DROIT

- "Attendu que la Cour d'appel de Paris a dans sa décision du 13 mai 1998, confirmant le jugement du 21 juin 1995, déclaré valable la revendication 2 du brevet n.85 09249, qui couvre, dans un fer selon la revendication 1 la caractéristique selon laquelle l'orifice unique d'aération secondaire est placé sur le dessus du corps, en aval de la queue de panne par rapport à la direction de la flamme; que ce dispositif permet selon la Cour de mieux répartir la chaleur vers l'arrière de la queue de panne en évitant que l'essentiel de la combustion ait lieu à proximité du brûleur;

qu'il a été reproduit par la société VIRAX;

Attendu que cette dernière est mal fondée à soutenir qu'il ne s'agirait là que d'un perfectionnement mineur et non déterminant pour l'acquéreur, alors qu'elle met l'accent tant dans son catalogue que dans ses publicités sur l'intérêt de ce dispositif, en précisant : "Corps de chauffe optimisé, température de travail de la panne atteinte en moins de deux minutes";

Qu'elle ne démontre nullement que le mécanisme d'allumage piezo électrique qui équipe ses fers soit un élément essentiel du choix des utilisateurs".

- "Qu'il n'est nullement démontré par la défenderesse qu'il existait sur le marché des produits de substitution;

Attendu dès lors que la demanderesse doit être suivie lorsqu'elle soutient que c'est la totalité des ventes réalisées par la défenderesse qu'elle a manquées;

Que son préjudice est équivalent aux bénéfices perdus sur ces ventes, qui s'élève, selon les calculs de l'expert, en tenant compte des fers équipés, lances seules et pannes seules, à la somme de 1.376.707 francs;

Attendu que la société VIRA sera donc condamnée à lui payer cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l'article 1153-1 C.civ."

PREMIER PROBLEME : Compétence

A – LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Les demandeurs à l'incompétence (ATRAL et DIAGRAL)

prétendent que le TGI de Béthune était incompétent puisque statuant en droit des brevets.

b) Le défendeur à l'incompétence (CEDOM)

prétend que le TGI de Béthune était compétent puisque ne statuant pas en droit des brevets.

2°) Enoncé du problème

Un acte en dénigrement appartient-il au contentieux spécial des brevets d'invention ?

B – LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Ce contentieux né certes à l'occasion de l'exploitation de brevets d'invention n'a pas pour objet même l'exploitation illicite de ces brevets et échappe donc à la compétence exclusive de la juridiction désignée par l'article 615-17 CPI.

En tout état de cause, la Cour de céans est juridiction d'appel de ce tribunal comme du tribunal de grande instance de Béthune et l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par les appelants est sans intérêt".

2°) Commentaire de la solution

La solution paraît correcte.

DEUXIEME PROBLEME : Mise en garde

A – LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le demandeur en concurrence déloyale (CEDOM)

prétend que l'envoi d'une lettre de mise en garde de contrefaçon de brevet à des distributeurs constitue un acte de concurrence déloyale tant que cette contrefaçon n'a pas été établie.

b) Les défendeurs en concurrence déloyale (ATRAL et DIAGRAL)

prétendent que l'envoi d'une lettre de mise en garde de contrefaçon de brevet à des distributeurs ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

2°) Enoncé du problème

L'envoi d'une lettre de mise en garde de contrefaçon de brevet à des distributeurs constitue-t-il un acte de concurrence déloyale ?

B – LA SOLUTION

1°) *Énoncé de la solution*

"Suivant l'alinéa 3 du même article, lorsque l'atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet est commise par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, la mise en connaissance de cette personne est un élément constitutif de la contrefaçon;

Le fait pour un vendeur d'avoir agi en connaissance de cause peut résulter des circonstances de la cause, ou peut être prouvé par l'envoi d'une lettre de mise en connaissance;

En conséquence, cet envoi ne peut constituer en lui-même un acte de concurrence déloyale;

Mais sa mise en œuvre peut être fautive, en cas de mauvaise foi de son expéditeur, ou d'abus manifeste.

En l'absence de décision judiciaire établissant la réalité d'une contrefaçon, la mise en connaissance ne doit pas affirmer de façon péremptoire l'existence d'une contrefaçon;

Elle doit contenir une information objective sur le brevet dont se prévaut l'auteur du courrier, sur les revendications de ce brevet qui sont censées être reproduites par les produits vendus;

Elle a pour but de porter à la connaissance de ceux qui notamment commercialisent un produit l'existence d'un brevet et son contenu; en effet, un vendeur ne peut connaître le contenu de tous les brevets publiés en France dans sa branche professionnelle;

Cette mise en connaissance doit permettre au vendeur d'apprécier les risques d'une commercialisation d'un produit donné...

Enfin, les sociétés DIAGRAL et ATRAL ont été autorisées à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société CEDOM et d'un magasin LEROY-MERLIN et ont assigné en contrefaçon la société CEDOM et la société LEROY-MERLIN;

Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien fondé de l'action en contrefaçon qui fait l'objet d'une autre instance, il apparaît que la mise en connaissance adressée par les sociétés ATRAL et DIAGRAL, tant dans ses termes que dans les conditions qui ont accompagné et suivi son envoi, ne peut être considérée comme abusive".

2°) *Commentaire de la solution*

La solution nous paraît correcte.

TROISIEME PROBLEME : Dénigrement par utilisation de jugement

"Aussi la société CEDOM en précisant dans son courrier "nous ne tolérerons plus que des affirmations fausses et mensongères servent d'argument de vente à nos principaux concurrents" n'a pu déformer les termes et la portée de la décision exécutoire du 15 avril 1998;

En conséquence les sociétés ATRAL et DIAGRAL apparaissent mal fondées à soutenir que la société CEDOM s'est livrée à leur encontre à un dénigrement commercial;

Les sociétés ATRAL et DIAGRAL seront déboutées de toutes leurs prétentions formulées dans le cadre de leur demande incidente".

MINUTE

B19990070

020734

B

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE - 1° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 17 MARS 1999

N° du Rôle Général

97/19928 /

Assignation du

6 DECEMBRE 1990

PAIEMENT

N° 15

DEMANDEUR

- La Société GUILBERT EXPRESS
SA dont le siège est 10/12 rue
Montlouis, 75011 PARIS.

Représentée par :

Maître Pierre LENOIR, Avocat, T.402.
(JEANTET & Associés)

DEFENDEUR

- La Société VIRAX
dont le siège est à 51200 EPERNAY
39, Quai de Marne.

Représentée par :

Maître J.P. KARSENTY et Associés,
Avocats, R.156.

PAGE PREMIERE

*copie délivrée le 27.04.99
à JEANTET
exp. le
le 27.04.99*

3

M

03

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré
Odile BLUM, Premier Juge faisant fonction
de Vice-Président,
Christian PAUL-LOUBIERE, Juge,
Bénédicte FARTHOuat-DANON, Juge.

GREFFIER

Monique BRINGARD.

DEBATS :

A l'audience du 9 FEVRIER 1999
tenue publiquement.

JUGEMENT :

- - prononcé en audience publique
- contradictoire
- susceptible d'appel.

X

X

X

PAGE DEUXIEME

173 05

AUDIENCE DU
17 MARS 1999

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 15

La société GUILBERT EXPRESS est titulaire d'un brevet français déposé le 18 juin 1985, enregistré sous le numéro 85 09249, relatif à un fer à souder.

Par acte du 6 décembre 1990, elle a assigné la société VIRAX en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 8, 10 et 11 de ce brevet.

Par arrêt du 17 décembre 1992, la Cour d'appel de Paris a, dans le cadre d'une autre instance, prononcé la nullité des revendications 1, 8 et 9 de ce brevet pour défaut de nouveauté, et la nullité des revendications 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 12 pour défaut d'activité inventive.

Par jugement du 21 juin 1995, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure et des moyens et prétentions des parties, ce tribunal a dit qu'en exposant et offrant à la vente des fers à souder reproduisant la revendication 2 du brevet 85 09249, la société VIRAX avait commis des actes de contrefaçon, lui a interdit sous astreinte de poursuivre ces agissements, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Philippe Guilguet aux fins de déterminer le préjudice de la société GUILBERT EXPRESS et a condamné la défenderesse à payer à cette dernière la somme de 100.000 francs à titre de provision, ainsi que celle de 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 mai 1998.

L'expert a déposé son rapport le 1er juillet 1996.

Il évalue la masse contrefaisante comme suit :

- fers et lances avec panne : 2.316.054 francs (4.094 unités)
- lances sans panne : 39.736 francs (138 unités)
- pannes seules : 802.659 francs (4.623 unités).

Il conclut que le préjudice de la société GUILBERT EXPRESS, si on le calcule en fonction des bénéfices perdus sur les ventes manquées, s'élève à 843.515 francs si l'on ne tient compte que des ventes de fers tout équipés, et 1.376.707 francs si l'on prend en compte également les pannes et les lances vendues séparément.

Il propose toutefois de retenir, compte tenu du fait que la disposition revendiquée n'a selon lui pas un caractère essentiel, le principe d'une redevance indemnitaire, et chiffre en ce cas le préjudice aux sommes de

PAGE TROISIEME

14

013

AUDIENCE DU
17 MARS 1999

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 15

97.267 francs et 131.881 francs, selon que l'on inclut ou non les pannes et les lances vendues seules.

La société GUILBERT EXPRESS demande au tribunal de condamner la société VIRAX à lui payer la somme de 1.376.707 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, et ce à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 50.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle sollicite l'exécution provisoire de la décision.

Elle soutient que la masse contrefaisante doit comprendre non seulement les fers tout équipés, mais également les pannes vendues seules, qui ne peuvent du fait de la présence d'une vis de fixation axiale être montées que sur des fers conformes au dispositif breveté, et qui doivent être renouvelées, ainsi que les lances sans pannes, qui ne peuvent être utilisées seules, et qui, associées aux pannes, reproduisent la revendication invoquée.

Elle relève que la Cour d'appel a souligné que le dispositif protégé par la revendication 2 permettait de mieux répartir la chaleur vers l'arrière de la queue de panne, conteste les conclusions du rapport non contradictoire du Laboratoire National d'Essais versé aux débats par la défenderesse, et estime en conséquence non fondées les remarques de l'expert relatives au caractère non essentiel et non déterminant pour l'acquéreur de la disposition reproduite.

Elle souligne que les acquéreurs sont des professionnels plus préoccupés par les qualités techniques du fer que par la présence de dispositifs d'allumage tels que celui qui équipe les fers de la société VIRAX et qui ne servent que très ponctuellement.

Elle fait valoir qu'elle exploite son brevet et avait la capacité de commercialiser les fers, pannes et lances vendus par la société VIRAX, et estime que son préjudice est donc égal au montant des bénéfices perdus sur les ventes manquées.

La société VIRAX prie le tribunal de fixer à 2% du montant des ventes réalisées sur les fers équipés la redevance indemnitaire à laquelle la société GUILBERT EXPRESS peut selon elle prétendre, et d'évaluer en conséquence à la somme de 48.753 francs le préjudice de cette dernière.

Elle conclut au rejet de ses prétentions, et subsidiairement, si le tribunal devait tenir compte pour le calcul du dommage des bénéfices perdus sur les ventes manquées, demande de dire que ces ventes ne représentent pas plus de 10% de la masse contrefaisante, et de chiffrer le préjudice à la somme de 84.352 francs.

Elle sollicite l'allocation d'une somme de 20.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

AUDIENCE DU
17 MARS 1999

3° CHAMBRE
1° SECTION

Elle estime que doivent être exclues de la masse contrefaisante les pannes vendues seules, qui sont indépendantes et peuvent être montées sur des fers différents ne réalisant pas la configuration brevetée, ainsi que les lances sans panne.

N° 15

Elle souligne que la revendication 2 du brevet n° 85 09 249 qui a seule été déclarée valable et contrefaite est relative à l'emplacement de l'orifice d'entrée d'air secondaire sur le corps de chauffe, qu'il s'agit d'une caractéristique très limitée d'une des parties composant le fer qui n'est ni essentielle ni déterminante pour l'acquéreur, ainsi qu'il résulte du rapport du Laboratoire National d'Essais qu'elle produit.

Elle fait valoir que l'intérêt de son fer, d'un prix plus élevé que celui de la demanderesse, réside dans le dispositif d'allumage piezoélectrique qui en facilite l'utilisation.

Elle précise dans ses dernières écritures avoir versé à la demanderesse en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 mai 1998 la somme provisionnelle de 100.000 francs.

1) Sur la détermination de la masse contrefaisante :

Attendu qu'il résulte des constatations de l'expert que le nombre des fers et lances vendus par la société VIRAX et reproduisant la revendication 2 du brevet n° 85 09249 s'est élevé pour la période considérée à 4.094, représentant une masse contrefaisante de 2.316.054 francs ;

Attendu qu'il convient d'ajouter à cette somme le produit des ventes de pannes seules ;

que ces pannes sont en effet, ainsi qu'il résulte des catalogues de la société VIRAX versés aux débats, spécifiquement destinées à équiper les fers contrefaisants avec lesquels elles sont présentées et dont elles portent les mêmes références générales ;

que la défenderesse n'établit nullement qu'elles seraient adaptables sur n'importe quel fer ;

AUDIENCE DU
17 MARS 1999

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 15

que ces pannes ont été acquises par des utilisateurs du dispositif contrefaisant qui selon les travaux qu'ils effectuent ont besoin de pannes de taille et de type différent et qui doivent en outre remplacer les composants d'origine ;

que la fourniture de ces pannes participe donc de la contrefaçon ;

Attendu qu'il y a également lieu de tenir compte pour la détermination de la masse contrefaisante des ventes de lances seules, lesquelles, associées à une panne sans laquelle elles ne peuvent être utilisées, réalisent nécessairement la contrefaçon ;

Attendu que la masse contrefaisante s'élève donc au total à la somme de 3.158.449 francs ;

2) Sur le préjudice :

Attendu que la Cour d'appel de Paris a dans sa décision du 13 mai 1998, confirmant le jugement du 21 juin 1995, déclaré valable la revendication 2 du brevet n° 85 09249, qui couvre, dans un fer selon la revendication 1, la caractéristique selon laquelle l'orifice unique d'aération secondaire est placé sur le dessus du corps, en aval de la queue de panne par rapport à la direction de la flamme ;

que ce dispositif permet selon la Cour de mieux répartir la chaleur vers l'arrière de la queue de panne en évitant que l'essentiel de la combustion ait lieu à proximité du brûleur ;

qu'il a été reproduit par la société VIRAX ;

Attendu que cette dernière est mal fondée à soutenir qu'il ne s'agirait la que d'un perfectionnement mineur et non déterminant pour l'acquéreur, alors qu'elle met l'accent tant dans son catalogue que dans ses publicités sur l'intérêt de ce dispositif, en précisant : "Corps de chauffe optimisé, température de travail de la panne atteinte en moins de deux minutes" ;

qu'elle ne démontre nullement que le mécanisme d'allumage piezo électrique qui équipe ses fers soit un élément essentiel du choix des utilisateurs ;

qu'il ne peut être tenu compte du rapport effectué à sa demande par le Laboratoire National d'Essais ;

que ce rapport a en effet été établi de façon non contradictoire ; qu'il a été procédé à une comparaison de fers du commerce qui diffèrent par d'autres

AUDIENCE DU
17 MARS 1999

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 15

éléments que la présence ou l'absence du dispositif protégé, qu'il y est en outre fait état d'incertitudes sur les valeurs mesurées ;

Attendu que la société GUILBERT exploite son brevet :

qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle disposait de la capacité de fabriquer et commercialiser la totalité des fers, pannes et lances incriminés;

qu'il n'est nullement démontré par la défenderesse qu'il existait sur le marché des produits de substitution;

Attendu dès lors que la demanderesse doit être suivie lorsqu'elle soutient que c'est la totalité des ventes réalisées par la défenderesse qu'elle a manquées;

que son préjudice est équivalent aux bénéfices perdus sur ces ventes, qui s'élèvent, selon les calculs de l'expert, en tenant compte des fers équipés, lances seules et pannes seules, à la somme de 1.376.707 francs ;

Attendu que la société VIRAX sera donc condamnée à lui payer cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ;

qu'il n'y a en effet pas lieu de faire droit aux demandes de la société GUILBERT EXPRESS tendant à retenir comme point de départ la date de l'assignation, l'expert ayant procédé à une actualisation du préjudice au jour du dépôt du rapport ;

que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, compte tenu des versements intervenus ;

Attendu que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée, eu égard à l'ancienneté du litige, à hauteur du tiers de la condamnation prononcée ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la société GUILBERT EXPRESS une somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

AUDIENCE DU
17 MARS 1999

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 15

Condamne la société VIRAX à payer à la société GUILBERT EXPRESS, en deniers ou quittances, la somme de 1.376.707 francs à titre de dommages et intérêts, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

Ordonne l'exécution provisoire à hauteur du tiers de la condamnation prononcée ;

Condamne la société VIRAX à payer à la société GUILBERT EXPRESS la somme de 15.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société VIRAX aux dépens, lesquels pourront être recouverts directement par maître LENOIR, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Fait et jugé à PARIS, LE 17 MARS 1999./.

LE GREFFIER

M^{me} Brigitte BRUNETTES

LE PRESIDENT



PAGE HUITIEME ET DERNIERE