

TGI PARIS 23 SEPTEMBRE 1992
DIMSO INDUSTRIE c. SOCIETE BIOTECHNIC
Brevet n.74 12767
PIBD 1993.535.III.10

DOSSIERS BREVETS 1993.I.5

GUIDE DE LECTURE

- ACTION EN CONTREFAÇON - TRANSACTION - OPPOSABILITE
AUX LICENCIES

- ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE CONTRE D'AUTRES
LICENCIES

*

- LICENCE - OBLIGATION DU CONCEDANT : BONNE FOI

**

I- LES FAITS

- : La Société OSCOBAL (OSCOBAL) est titulaire d'un brevet français n.74-12.767 relatif à une "prothèse coxo fémorale".
- : OSCOBAL concède une licence non exclusive d'exploitation de ce brevet à la Société DIMSO (DIMSO) avec redevances égales à 10 %.
- : OSCOBAL, breveté, assigne en contrefaçon SME, CREMASCOLI, BIOTECHNIC.
- 2 juin 1988 : TGI Paris condamne pour faits de contrefaçon du brevet OSCOBAL la société FOURNITURES HOSPITALIERES.
- 19 janvier 1989 : En cours d'expertise, DIMSO, licencié non exclusif
 - . se joint à la procédure en contrefaçon contre SME, CREMASCOLI et BIOTECHNIC et assigne la Société FOURNITURES HOSPITALIERES;
 - . forme à titre subsidiaire une action en concurrence déloyale contre SME et BIOTECHNIC, pour copie servile des produits DIMSO.
- : OSCOBAL, breveté . se désiste de son instance à l'encontre de SME, CREMASCOLI et BIOTECHNIC auxquelles elle concède des licences non exclusives avec effet rétroactif
 - . transige avec FOURNITURES HOSPITALIERES qui devient licenciée non exclusif d'OSCOBAL.
- 5 juin 1991 : TGI Paris
 - . donne acte à OSCOBAL de ses désistements,
 - . déclare DIMSO - irrecevable dans sa demande en contrefaçon formée à l'encontre de SME, CREMASCOLI et BIOTECHNIC
 - recevable dans sa demande en contrefaçon formée contre FOURNITURES HOSPITALIERES
 - recevable dans sa demande en concurrence déloyale formée contre SME et BIOTECHNIC
 - recevable dans sa demande en réparation formée contre OSCOBAL.
- 23 septembre 1992 : TGI Paris
 - . déboute DIMSO de ses demandes formées contre SME et BIOTECHNIC
 - . condamne FOURNITURES HOSPITALIERES à payer la somme de 150.000 francs à DIMSO à titre de dommages-intérêt pour concurrence déloyale,
 - . condamne OSCOBAL à payer à DIMSO la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Sur la demande en concurrence déloyale)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en réparation (DIMSO)

prétend que les défenderesses ont fabriqué des copies serviles des "cotyles" fabriqués par elle - DIMSO - selon le brevet dont elle est licenciée non exclusif.

b) Les défenderesses en réparation (SME, BIOTECHNIC)

prétendent ne pas avoir fabriqué des copies serviles des "cotyles" fabriqués par DIMSO selon un brevet dont elles - les défenderesses - sont également licenciées non exclusifs.

2°) Enoncé du problème

Y-a-t-il acte de concurrence déloyale dans le fait de fabriquer des produits qui copient ceux qui sont fabriqués selon un brevet dont les sociétés défenderesses sont, au même titre que le demandeur, licenciées non exclusifs ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

- L'exploitation d'un brevet par un licencié ne constitue pas une faute pour un autre licencié:

"Attendu qu'il n'est pas contesté que les cotyles commercialisés par toutes ces sociétés reprennent les caractéristiques du brevet appartenant à la société Oscobal;

que, cependant, étant toutes actuellement légitimement en droit de le faire, cette reproduction des caractéristiques du brevet n'a aucun caractère déloyal".

- La licence ne prive pas pour autant l'acte de concurrence de tout caractère déloyal; la concurrence entre licenciés doit être loyale et le fait pour un licencié de copier servilement les produits d'un autre licencié est fautif ... s'il est établi :

"La société Dimso Industrie se doit de rapporter la preuve de ce que les modèles diffusés par les sociétés susvisées sont identiques à ceux qu'elle fabrique dans des caractéristiques autres que celle protégées par le brevet ou de celles indispensables compte tenu des nécessités techniques ou anatomiques.

Cette preuve n'est nullement rapportée par la société Dimso Industrie qui admet n'avoir aucun modèle comparatif en sa possession".

2°) *Commentaire de la solution*

L'effet rétroactif des licences non exclusives consenties purge les actes d'exploitation de leur qualité d'actes de contrefaçon. Il n'a pas, en revanche, de conséquence sur leur qualité d'actes de concurrence déloyale mais l'originalité requise de l'acte de concurrence déloyale par rapport à l'acte de contrefaçon pour qu'il appelle un traitement particulier et, généralement, supplémentaire trouve ici une application nouvelle.

DEUXIEME PROBLEME (Sur la demande en dommages et intérêts)

A - LE PROBLEME

1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur (DIMSO)

demande réparation du préjudice subi en suite des actes de contrefaçon réalisés par FOURNITURES HOSPITALIERES en dépit de la transaction intervenue entre cette dernière et le breveté.

b) Le défendeur (FOURNITURES HOSPITALIERES)

refuse réparation à DIMSO pour le préjudice subi en suite des actes de contrefaçon en raison de la transaction intervenue avec la société brevetée OSCOBAL.

2°) *Enoncé du problème*

La transaction intervenue entre la société brevetée et un contrefacteur peut-elle être opposée à un licencié non exclusif pour le priver du droit à réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation du tiers ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

- Le Tribunal décide, d'abord, que **l'action du licencié non exclusif** formée après la condamnation de FOURNITURES HOSPITALIERES pour faits de contrefaçon mais avant la détermination du préjudice est recevable (art.L.615-2 al.4).

- Le Tribunal estime ensuite que la **transaction** intervenue entre le contrefacteur et le breveté est **inopposable** au licencié non exclusif :

"Attendu que la société Dimso Industrie est, donc, en droit de réclamer réparation du préjudice subi en suite des actes de contrefaçon, la transaction intervenue entre la société Oscobal et Fournitures Hospitalières n'ayant pas d'effet à l'égard de la société Dimso Industrie".

- Le Tribunal pose, ensuite, les règles de calcul de **l'indemnité de contrefaçon** :

"Attendu que Dimso Industrie, qui n'est pas licenciée exclusive, ne peut soutenir que son préjudice est équivalent au manque à gagner représenté par les ventes réalisées par Fournitures Hospitalières; qu'elle ne démontre pas que, durant les années litigieuses (du 14 avril 1986 au 27 avril 1989),

*elle ait eu un développement freiné par le comportement de Fournitures hospitalières, ni qu'elle ait subi une sensible diminution de ses ventes en raison de la vente des cotyles contrefaisants;
Qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, le préjudice subi par Dimso Industrie sera suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 150.000 F".*

2°) Commentaire de la solution

La transaction intervenue entre le breveté et le contrefacteur n'a qu'un effet relatif à ceux qui y sont parties. Cependant, la qualité de licencié non exclusive de DIMSO influence le calcul de l'indemnité de réparation... singulièrement amenuisée .

TROISIEME PROBLEME (Faute et responsabilité contractuelle d'OSCOBAL)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en réparation (DIMSO)

prétend que le fait, pour le breveté, d'avoir tenu un licencié non exclusif à l'écart de toutes les transactions de licences non exclusives conclues avec les contrefacteurs constitue une faute.

b) Le défendeur en réparation (OSCOBAL breveté)

prétend que le fait pour un breveté de transiger ou de concéder des licences non exclusives sans en informer son licencié non exclusif ne constitue pas une faute à l'égard de celui-ci.

2°) Enoncé du problème

Le fait pour un breveté de ne pas informer un licencié non exclusif de diverses transactions constitue-t-il une faute ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

*"Attendu que certes, il ne peut être fait grief à O. d'avoir préféré trouver des accords avec les sociétés en cause dans cette procédure et d'avoir passé avec elles des licences non exclusives avec des effets rétroactifs.
Qu'en négociant sans tenir compte des intérêts de sa licenciée qui l'avait cependant contactée à plusieurs reprises, elle a agi avec une légèreté fautive et a privé ainsi sa licenciée d'une possibilité rapide d'indemnisation".*

2°) Commentaire de la solution

La faute ne réside pas dans le fait d'avoir conclu de nouvelles licences mais d'avoir négocié sans tenir compte des intérêts de son licencié même non exclusif. Sans que cela soit précisé par le jugement, il y a faute ... et, donc, responsabilité contractuelle. Pour apprécier les rapports OSCOBAL-DIMSO, le Tribunal fait une juste application de l'article 1134 al.3 du Code civil, en vertu duquel : *"Les conventions doivent être exécutées de bonne foi"*.

MINUTE



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE 1° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1992

N° du Rôle Général

25.210/91 /

Assignation du
28 NOVEMBRE 1988CONTREFACON DE BREVET
DOMMAGES-INTERETS

N° 8

DEMANDEUR : Société DIMSO INDUSTRIE
ayant son siège social Zone Industrielle
de Marticot - 33610 CESTAS

représentée par :

Me Micheline HERODE BEGUE, Avocat E 0352

DEFENDEURS : 1) Société BIOTECHNIC
S.A.R.L. dont le siège est
11 chemin Malepère - 31400 TOULOUSE

représentée par :

Me Michel DANILOFF, Avocat PN 169

2) Société SCIENCE ET
MEDECINE (S.E.M.)
S.A. dont le siège est 13 rue Friant
75014 PARIS

représentée par :

Me Pierre COUSIN, Avocat E 255

3) Société OSCOBAL
société de droit suisse, dont le siège est
SELZACH (Suisse)

représentée par :

Me J.P. STENGER, Avocat A 30 et Me Marcel
LEGRAND, Avocat C 2404) Les Ets. FOURNITURES HOSPITALIERES
S.A. dont le siège social est sis à
Zone Aetisanale - 68990 HEIMSBRUNN

représentés par :

S.C.P. COURTEAULT, LECOCQ, RIBADEAU-DUMAS,
Avocats P 183grosse délivrée le 7.10.92
à Herode Begue
expédition leA
7 copies 7.12.92

assistés de :

23 SEPTEMBRE 1992
3ème CHAMBRE
1ère SECTION

MINUTE

G 43

Me Philippe COMBEAU, Avocat Plaidant N° 8

DEBATS : à l'audience publique du 6 *juillet 1992*

Madame G. REGNIEZ, 1er Juge, a, sans opposition des avocats, tenu seule l'audience, et après avoir entendu les plaidoiries, en a rendu compte au Tribunal conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Magistrats ayant délibéré

Madame ANTOINE Vice Président
Madame REGNIEZ 1er Juge
Madame BERMANN Juge

GREFFIER DIVISIONNAIRE :

Madame RINGRESSI

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

Par jugement de ce Tribunal en date du 5 Juin 1991 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Société DIMSO INDUSTRIE a été déclarée irrecevable dans ses demandes à l'encontre des Sociétés BIOTECNIC et SCIENCE ET MEDECINE introduites sur le fondement de l'article 53 de la loi du 2 Janvier 1968 ; elle a été déclarée recevable dans sa demande formée sur ce fondement à l'encontre de la Société FOURNITURES HOSPITALIERES et dans ses demandes formées à titre subsidiaire en concurrence déloyale à l'encontre des Sociétés BIOTECNIC et SCIENCE ET MEDECINE et pour faute à l'encontre de la Société OSCOBAL.

La Société BIOTECNIC, par écritures des 15 Janvier 1991, 8 Avril 1991 et 2 Avril 1992 conclut au débouté en faisant valoir que DIMSO INDUSTRIE ne rapporte pas la preuve des actes de concurrence déloyale reprochés ; que les cotyles qu'elle commercialise ne sont pas la copie servile de celles fabriquées par DIMSO INDUSTRIE.

Reconventionnellement, soutenant que la procédure est abusive, elle sollicite paiement de la somme de 50.000 F. à titre de dommages-intérêts celles de 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le prononcé de l'exécution provisoire.

Par écritures des 24 Septembre 1990, 25 Mars 1991, 23 Mars 1992, la Société SCIENCE ET MEDECINE conclut également au débouté pour défaut de preuve des actes de concurrence déloyale reprochés et reconventionnellement sollicite paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par écritures des 19 Janvier 1990, 21 Septembre 1990, 22 Mars 1991, 20 Septembre 1991 et

20 Mars 1992, la Société FOURNITURES HOSPITALIERES qui a fait l'objet par un jugement du 2 Juin 1988 d'une condamnation pour contrefaçon sur une action introduite par le propriétaire du brevet, la Société OSCOBAL et qui, en raison d'un accord intervenu avec cette société est devenue une licenciée non exclusive et a versé une somme de 335.000 francs suisses pour l'exploitation jugée contrefaisante, soutient qu'elle n'a aucune responsabilité à l'encontre de DIMSO INDUSTRIE et subsidiairement conclut au mal fondé du calcul retenu pour le préjudice résultant des actes de contrefaçon puisqu'elle est devenue licenciée au même titre que la Société DIMSO INDUSTRIE du brevet et de manière rétroactive, compte tenu du versement des 335.000 francs suisses.

Par écritures des 19 Octobre 1990, 22 Février 1991, 6 Mai 1991, 5 Juillet 1991, la Société OSCOBAL, à qui il est demandé paiement d'une somme de 200.000 francs en raison de son comportement déloyal et subsidiairement, si les sociétés licenciées n'étaient pas condamnées, qui sera tenue d'indemniser DIMSO INDUSTRIE pour le préjudice subi, en conséquence désigner un expert pour le déterminer, conclut au débouté, étant libéré de conclure avec toute personne de son choix, puisque DIMSO INDUSTRIE n'avait pas de licence exclusive.

DIMSO INDUSTRIE réitère l'ensemble de ses demandes, en dernier lieu par écritures du 24 Février 1992.

SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE DIRIGEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SCIENCE ET MEDECINE et BIOTECNIC

Attendu qu'il est fait grief par DIMSO INDUSTRIE à ces deux sociétés d'avoir copié servilement des cotyles fabriqués par elle selon le brevet n° 74 I2 767 appartenant à la Société OSCOBAL ;

qu'elle prétend rapporter la preuve de cette copie servile par la reconnaissance par ces sociétés de la vente de cotyles identiques à ceux du brevet ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les cotyles commercialisés par toutes ces sociétés reprennent les caractéristiques du brevet appartenant à la Société OSCOBAL que, cependant, étant toutes actuellement légitimement en droit de le faire, cette reproduction des caractéristiques du brevet n'a aucun caractère déloyal ;

que la Société DIMSO INDUSTRIE se doit de rapporter la preuve de ce que les modèles diffusés par les sociétés susvisées sont identiques à ceux qu'elle fabrique dans des caractéristiques autres que celles protégées par le brevet ou de celles indispensables compte tenu des nécessités techniques ou anatomiques ;

que cette preuve n'est nullement rapportée par la Société DIMSO INDUSTRIE qui admet n'avoir aucun modèle comparatif en sa possession ;

qu'il s'ensuit que ces demandes ne sont pas fondées, qu'en conséquence, l'action subsidiaire dirigée à l'encontre de la Société OSCOBAL ne l'est pas davantage ;

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS dirigee contre
FOURNITURES HOSPITALIERES et à défaut contre OSCOBAL
en raison des actes de contrefaçon reconnus par le
jugement du 2 Juin 1988

Attendu qu'il convient de rappeler que le jugement du 2 Juin 1988 a été rendu hors la présence de la Société DIMSO INDUSTRIE, que, cependant, ce jugement ayant prévu la désignation d'un expert pour déterminer le préjudice subi, la Société DIMSO INDUSTRIE est alors intervenue au cours de cette procédure en assignant, par acte du 19 Janvier 1989 la Société FOURNITURES HOSPITALIERES sur le fondement de l'article 53-4 de la loi du 2 Janvier 1968 ;

Attendu que, par la décision du 5 Juin 1991, le Tribunal, après avoir constaté que l'action avait été introduite alors qu'il n'existait aucune décision de désistement, l'a déclarée recevable ;

Attendu que la Société DIMSO INDUSTRIE est donc en droit de réclamer réparation du préjudice subi en suite des actes de contrefaçon, la transaction intervenue entre la Société OSCOBAL et FOURNITURES HOSPITALIERES n'ayant pas d'effet à l'égard de la Société DIMSO INDUSTRIE ;

Attendu que DIMSO INDUSTRIE, qui n'est pas licenciée exclusive, ne peut soutenir que son préjudice est équivalent au manque à gagner représenté par les ventes réalisées par FOURNITURES HOSPITALIERES ; qu'elle ne démontre pas que durant les années litigieuses (du 14 Avril 1986 au 27 Avril 1989), elle ait eu un développement freiné par le comportement de FOURNITURES HOSPITALIERES, ni qu'elle ait subi une sensible diminution de ses ventes en raison de la vente des cotyles contrefaisants ;

qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, le préjudice subi par DIMSO INDUSTRIE sera suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 150.000 francs ;

SUR LA DEMANDE DIRIGEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE OSCOBAL,
en raison de son comportement fautif

Attendu que DIMSO INDUSTRIE fait essentiellement grief à la Société OSCOBAL de l'avoir tenue à l'écart de toutes les transactions conclues avec les contrefacteurs alors qu'elle était seule liée avec OSCOBAL et qu'elle devait verser une redevance de 10% ; qu'elle fait grief à son cocontractant de ne pas avoir eu un comportement loyal ;

Attendu que la Société OSCOBAL réplique qu'elle n'a commis aucune faute à l'encontre de sa licenciée, puisqu'elle restait libre de concéder son brevet à des sociétés concurrentes de DIMSO INDUSTRIE ;

Attendu que certes, il ne peut être fait grief à OSCOBAL d'avoir préféré trouver des accords avec les sociétés en cause dans cette procédure et d'avoir passé avec elles des licences non exclusives avec des effets rétroactifs ;

Attendu, cependant, qu'au cours de la procédure opposant OSCOBAL et FOURNITURES HOSPITALIERES, DIMSO INDUSTRIE qui insistait pour intervenir aux côtés de la Société

OSCOBAL en a été dissuadée par celle-ci, qui, notamment par un courrier du 20 Septembre 1988, l'invitait à prendre patience en ce qui concerne les actions à mener qui pourraient être envisagées après la prochaine manifestation SOFCOT ;

que, n'ayant aucune nouvelle, DIMSO INDUSTRIE a (indiqué après avoir pris contact avec le Cabinet AMMANN conseil en brevet de la Société OSCOBAL, par courrier du 9 Novembre 1988 de veiller à "sauvegarder les droits de DIMSO INDUSTRIE lors des pourparlers avec F.H."

"en engageant F.H. à entamer une discussion avec nous en vue de cette indemnisation"

" en vous abstenant en tout état de cause, dans la transaction que vous mettez au point de toutes stipulations susceptibles de gêner notre recours" ;

Attendu qu'ainsi, s'il est exact que la Société OSCOBAL ne pouvait connaître le contenu de cette lettre recommandée qui a été envoyée après l'accord intervenu entre les parties et notamment après la signature du contrat de licence du 3 Novembre 1988, la Société OSCOBAL ne pouvait ignorer les intentions de la Société DIMSO INDUSTRIE et de son souci d'obtenir indemnisation de son préjudice ;

qu'en négociant sans tenir compte des intérêts de sa licenciée qui l'avait cependant contactée à plusieurs reprises, elle a agi avec une légèreté fautive et a privé ainsi sa licenciée d'une possibilité rapide d'indemnisation ;

que le préjudice résultant de ce comportement sera suffisamment réparé par l'allocation à DIMSO INDUSTRIE de la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la demande de publication sollicitée n'est pas nécessaire, compte tenu de la situation actuelle des sociétés attraites dans la procédure et qui sont toutes licenciées d'OSCOBAL ;

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

Attendu que l'action intentée par DIMSO INDUSTRIE à l'encontre des sociétés défenderesses ne présente aucun caractère abusif, cette société ayant pu se méprendre de bonne foi sur le comportement des sociétés concurrentes ;

que les demandes de dommages-intérêts formées par les Sociétés S.E.M. et BIOTECNIC seront rejetées ;

Attendu qu'il ne saurait en outre être fait droit aux demandes formées par les Sociétés FOURNITURES HOSPITALIERES et OSCOBAL qui succombent ;

Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ;

Attendu que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est nécessaire en raison de l'ancienneté des actes délictueux ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement :

Déboute la Société DIMSO INDUSTRIE des demandes formées à l'encontre de la Société SCIENCE ET MEDECINE et la Société BIOTECNIC ;

Condamne la Société FOURNITURES HOSPITALIERES à payer la somme de 150.000 francs à la Société DIMSO INDUSTRIE à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la Société OSCOBAL à payer à DIMSO INDUSTRIE la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal ;

Rejette toutes autres demandes tant principales que reconventionnelles ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;

Condamne la Société FOURNITURES HOSPITALIERES et la Société OSCOBAL aux entiers dépens à l'exception de ceux relatifs à l'action diligentée à l'encontre de SCIENCE ET MEDECINE et BIOTECNIC qui resteront à la charge de DIMSO INDUSTRIE.

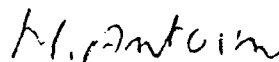
Fait à PARIS le 23 SEPTEMBRE 1992

Le Greffier Divisionnaire



Madame RINGRESSI

le Président



Madame ANTOINE

Huitième et dernière