

PARIS 21 JANVIER 1993  
KIMBERLY Corp. et S.A. c. STOCKVIS et SEEG  
Brevet n. 78-029526  
PIBD 1993.544.III.314

DOSSIERS BREVETS 1993.III.10

GUIDE DE LECTURE

- ACTE DE CONTREFAÇON . ELEMENT MORAL \*\*
- . ELEMENT LEGAL (EPUISEMENT DU DROIT) \*\*\*
- ACTION EN CONTREFAÇON : LICENCIE NON INSCRIT \*
- DROIT A GARANTIE DU CONTREFACTEUR \*\*

## I- LES FAITS

- 1978 : La société US KIMBERLY CLARK Corp (KIMBERLY) dépose une demande de brevet français 78-029526 ayant pour objet un "chiffon en microfibres pour huile et eau".
- 18 juin 1980 : KIMBERLY US dépose en France une marque KIMTEX.
- 29 mars 1990 : KIMBERLY US renouvelle le dépôt de KIMTEX.
- 22 octobre 1990 : KIMBERLY US consent à KIMBERLY CLARK SOPALIN (SOPALIN) une licence de la marque KIMTEX.
- 14 novembre 1990 : Le contrat est publié au Registre National des marques.
- : La société américaine FIBEMATICS INC Corp. fabrique aux Etats-Unis et exporte en France au profit d'une société SEEG, importateur, des chiffons en tissu non tissé revêtus de la marque KIMTEX qu'elle vend à la société STOCKVIS.
- 6 décembre 1990 : KIMBERLY US et KIMBERLY CLARK SOPALIN font procéder au siège social de STOCKVIS à deux saisies-contrefaçon de chiffons marqués KIMTEX suspects de contrefaire les revendications 1 à 8 du brevet KIMBERLY.
- 21 décembre 1990 : KIMBERLY US et KIMBERLY CLARK SOPALIN assignent
  - . STOCKVIS, importateur en contrefaçon de brevet
  - . SEEG, distributeur en contrefaçon de marque.
- : SEEG objecte à l'action en contrefaçon de brevet les articles 30 bis et 51 de la loi de 1968 modifiée en 1978(\*).
- : STOCKVIS appelle SEEG en garantie.
- 21 janvier 1993 : TGI Paris :
  - . fait droit à l'action en contrefaçon de **marque** formée par KIMBERLY US et KIMBERLY CLARK SOPALIN.
  - . déclare irrecevable la demande en contrefaçon du **brevet** engagée par KIMBERLY CLARK SOPALIN;
  - . fait droit à l'action en contrefaçon de **brevet** formée par KIMBERLY US

\*Loi de 1968 mod.1978, art.30 bis (aujourd'hui : art. L.613-6 C.P.I.) :

*"Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès".*

\*Loi de 1968 mod.1978, art.51 al.3 :

*"Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause".*

## II - LE DROIT

### **\* PREMIER PROBLEME (Acte de contrefaçon)**

Nous nous trouvons devant un problème de qualification comme actes de contrefaçon d'actes d'exploitation par importation et distribution. Le Tribunal doit, par conséquent, constater la réunion de trois éléments - matériel, moral et légal - de l'acte de contrefaçon.

#### **- Sur les actes de contrefaçon accomplis par l'importateur (SEEG)**

##### **\* Sur l'élément matériel** requis pour la constitution de l'acte de contrefaçon

. Le caractère contrefaisant du produit n'était pas contesté.

. Le caractère contrefaisant de l'acte d'exploitation n'était pas contesté :

*"La société SEEG reconnaît dans ses écrits n'avoir jamais contesté l'importation des produits KIMTEX, qu'elle avait acquis de la société américaine FIBEMATICS inc.Corp."*

##### **\*\* Sur l'élément moral** requis pour la constitution de l'acte de contrefaçon

Sauf les exceptions relatives à la détention, la commercialisation ... l'acte de contrefaçon ne suppose pas la présence d'un élément moral ("*connaissance de cause*"). L'importateur -introducteur- ne relève pas du régime d'exception :

*"La SEEG n'est pas davantage fondée à invoquer la protection de l'article 51 actuellement L 615-1 CPI"*.

Cet article ne s'applique point, en effet, à l'importateur, réputé, comme le fabricant, connaître les caractéristiques du produit.

Le rappel du texte est indiscutable; on peut, en revanche, discuter sur la "*présomption de connaissance de cause*" qui expliquait cette solution. Elle ne nous paraît pas justifiée (JM.Mousseron, "*L'élément intentionnel dans la contrefaçon de brevet*", in 3ème Renc.propr.ind. Lyon 1974, *Aspects actuels de la contrefaçon*, Coll.CEIP n.XII, Litec 1975, pp.97, 102 s.).

##### **\*\*\* Sur l'élément légal** requis pour la constitution de l'acte de contrefaçon

L'élément légal de l'acte de contrefaçon tient au défaut de divers éléments justificatifs tenant à la finalité (domestique ou expérimentale) de l'acte ou à son origine (bénéficiaire d'une possession personnelle antérieure). Réglant un problème discuté en Droit interne (v.JM.Mousseron, *Rapport français* in. 1ère Renc.propr.ind., *L'épuisement du droit*, Nice 1970, Coll.CEIP n.5, Litec 1971, p.67) la réforme de 1978 a introduit en Droit positif français le mécanisme de l'épuisement du droit du breveté, à bien distinguer du mécanisme communautaire de même nom et de conséquences voisines (JM.Mousseron, *L'épuisement des droits intellectuels*, Dossiers Brevets 1993. V.).

Le peu de décisions appliquant ce texte fait l'intérêt de la décision qui refuse l'application de l'article 30 bis :

*"La société SEEG ne peut, par hypothèse, justifier d'une acquisition en France des tissus en cause. Elle n'a jamais prétendu avoir agi avec le consentement de la société KIMBERLY CLARK CORPORATION".*

SEEG défendit, alors, une thèse étrange subordonnant l'épuisement du droit du breveté à l'exploitation personnelle ou par licencié exclusif de l'invention brevetée sur le territoire français... Dès lors, au contraire, qu'il y aurait plusieurs licenciés et point d'organisation du marché, l'article 30 bis ne pourrait s'appliquer et l'acte d'importation ne serait pas retenu comme acte de contrefaçon.

Le jugement répond avec des précautions de langage qui nous paraissent tout à fait excessives :

*"A supposer, comme semble le prétendre la SEEG, qu'une commercialisation, par d'autres licenciés, puisse retirer aux opérations d'importation auxquelles s'est livrée la SEEG leur caractère illicite, encore faut-il qu'une telle commercialisation soit établie et pas seulement virtuellement possible, Contrairement à ce que prétend la SEEG, la preuve de cette circonstance, dérogatoire au principe du monopole d'exploitation résultant du brevet, lui incombe. Elle ne peut se borner à interpeler la société KIMBERLY CLARK CORPORATION sur les modalités d'exploitation de son produit en France".*

Il y avait importation - introduction - en France en provenance des Etats Unis de produits conformes à l'enseignement du brevet français sans accord du titulaire du brevet français. Celui-ci n'avait ni mis ces produits dans le commerce en France ni autorisé cette mise dans le commerce en France. L'article 30 bis n'avait point à s'appliquer.

#### **- Sur les actes de contrefaçon accomplis par le distributeur (STOCKVIS)**

La même tâche de qualification comme acte de contrefaçon des actes accomplis, cette fois, par le distributeur-STOCKVIS se posera.

#### **\* Sur l'élément matériel** requis pour la constitution de l'acte de contrefaçon

L'affirmation du caractère contrefaisant du brevet français des objets importés distribués par STOCKVIS établissait cet élément matériel qui n'était, donc, pas discuté.

#### **\*\* Sur l'élément moral** requis pour la constitution de l'acte de contrefaçon

La commercialisation d'objets contrefaisants constitue un acte de contrefaçon si son auteur a agi en connaissance de cause :

*"STOCKVIS ne pouvait sans mauvaise foi, continuer à commercialiser des produits dont elle savait qu'ils étaient brevetés, et que le titulaire des droits s'opposait à leur commercialisation, en France, par d'autres que ses distributeurs. L'absence de licencié, en France, n'autorisait pas des tiers, à prendre l'initiative d'exploiter les produits brevetés..."*

La solution s'impose

**\*\*\* Sur l'élément légal requis pour la constitution de l'acte de contrefaçon**

STOCKVIS n'invoquait aucune justification à son acte pouvant écarter le caractère contrefaisant de ses actes d'exploitation.

**DEUXIEME PROBLEME (Garantie de l'acheteur-revendeur)**

STOCKVIS acheteur-revendeur d'objets contrefaisants demandait à bénéficier de la garantie développée par les articles 645 s. C.civ.

Le fait qu'elle ait commis "*en connaissance de cause*" les actes de contrefaçon sanctionnables par confiscation, indemnité de contrefaçon... la prive de toute créance de garantie : nul ne peut être garanti contre les conséquences de ses propres fautes.

*"La société STOCKVIS savait depuis le 29 octobre 1988 que KIMBERLY CLARK CORPORATION entendait conserver le contrôle de la distribution de ses produits qu'elle avait confiés à KIMBERLY CLARK SOPALIN.*

*Elle a pris un risque en continuant la commercialisation.*

*Elle ne saurait dès lors se voir garantir des conséquences de son imprudence audacieuse.*

*Son recours en garantie sera rejeté".*

La solution est conforme au Droit français de la garantie (Rappr.JM.Mousseron, *Contrefaçon et recours de l'utilisateur industriel*, Mél.L.Dabin in *Rev.Dr.Int.des Affaires* 1995.V, p.715 s.).

MINUTE

B

## TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3<sup>e</sup> CHAMBRE 2<sup>e</sup> SECTION

JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 1993

N° du Rôle Général

856/91

~~3230/91~~

Assignation du

21 DEC. 90

UNE EXPERTISE

Monsieur GUILGUET  
14 avenue de Breteuil  
PARIS 7<sup>e</sup>

N° 6

## DEMANDEUR S

LA SOCIETE KIMBERLY CLARK CORPORATION  
dont le siège social est  
130 North Commercial Street  
06510 NEENAH, 54956 WISCONSIN -USA-LA SOCIETE ANONYME KIMBERLY  
CLARK SOPALIN  
dont le siège est Bureau de la Colline  
92200 SAINT-CLOUD

représentées par :

Me Paul MATHELY, Avocat - E. 591

## DEFENDEURS

LA SOCIETE STOCKVIS  
dont le siège social est  
19/30 rue Jean Lolive  
93 - BAGNOLET

représentée par :

Me J. LOUVET, Avocat - C. 628

et assistée de :

Me de la MYRE MORY, Avocat plaidant

grosse délivrée le 10/1/93

à Matheley  
expédition le

à copie le 10/1/93

T.M.

MINUTE

LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES  
ETABLISSEMENTS GRUNY PIERRE ET  
FILS SEEG, SARL  
dont le siège social est  
31 avenue André Delorme  
HAM ( Somme )

représentée par :

Me M.E. BAGDI, Avocat - C. 2643

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Madame DISSLER, Vice-Président  
Madame BLUM, Juge  
Madame TARDO DINO, Juge

GREFFIER DIVISIONNAIRE

Madame RINGRESSI

DEBATS à l'audience du 10 décembre 1992  
tenue publiquement

JUGEMENT prononcé en audience publique  
contradictoire  
susceptible d'appel

\*

\* \*

La Société de droit américain  
KIMBERLY CLARK CORPORATION est titulaire :

- du brevet français 78 029 526,  
délivré le 14 septembre 1984, ayant pour objet  
un "chiffon en microfibres pour huile et eau".

- de la marque "KIMTEX" déposée  
le 29 mars 1990, enregistrée sous le n° 1 583 989,  
en renouvellement d'un précédent dépôt du 18  
juin 1980. Cette marque couvre, dans la classe 24,  
des chiffons non tissés.

**MINUTE**

LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES  
ETABLISSEMENTS GRUNY PIERRE ET  
FILS SEEG, SARL  
dont le siège social est  
31 avenue André Delorme  
HAM ( Somme )

représentée par :

Me M.E. BAGDI, Avocat - C. 2643

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Madame DISSLER, Vice-Président  
Madame BLUM, Juge  
Madame TARDO DINO, Juge

GREFFIER DIVISIONNAIRE

Madame RINGRESSI

DEBATS à l'audience du 10 décembre 1992  
tenue publiquement

JUGEMENT prononcé en audience publique  
contradictoire  
susceptible d'appel

\*

\* \*

La Société de droit américain  
KIMBERLY CLARK CORPORATION est titulaire :

- du brevet français 78 029 526,  
délivré le 14 septembre 1984, ayant pour objet  
un "chiffon en microfibres pour huile et eau".

- de la marque "KIMTEX" déposée  
le 29 mars 1990, enregistrée sous le n° 1 583 989,  
en renouvellement d'un précédent dépôt du 18  
juin 1980. Cette marque couvre, dans la classe 24,  
des chiffons non tissés.





AUDIENCE DU  
21 JANV. 93

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 6 SUITE

Selon contrat du 22 octobre 1990, inscrit au Registre National des Marques le 14 novembre suivant, la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION a consenti à la Société KIMBERLY CLARK SOPALIN une licence de la marque KIMTEX.

Ces deux sociétés ont fait procéder, le 6 décembre 1990 à deux saisies contrefaçon, au siège social de la Société STOKVIS, ainsi que dans ses établissements secondaires, notamment celui dénommé CELPA, de chiffons en tissu non tissé, revêtus de la marque KIMTEX et qui contreferaient les revendications 1 à 8 du brevet KIMBERLY.

Puis, le 21 décembre suivant, elles ont assigné devant ce Tribunal, la Société STOCKVIS et la Société d'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GRUNY PIERRE ET FILS SEEG, ci-après dénommée SEEG, fournisseur de la Société STOCKVIS, afin de constatation judiciaire des divers actes de contrefaçon et usage de marque contrefaite en application des articles 29 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, et 27 et suivants de la loi du 31 décembre 1964.

Elles sollicitent, outre les mesures d'interdiction et de publication habituelles :

- la somme de 1 000 000 F de la Société SEEG et la somme de 1 000 000 F de la Société STOCKVIS, en réparation du préjudice consécutif à la contrefaçon du brevet et de la marque,

- la somme de 1 000 000 F à la charge, in solidum, des deux sociétés défendresses, en réparation du préjudice subi par le fait de contrefaçon de brevet et de marque, commis ensemble, par les deux sociétés,

ces sommes étant sollicitées à titre provisionnel à valoir sur le préjudice à déterminer après expertise également requise,

- l'exécution provisoire,

- la somme de 25 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

# MINUTE

La Société SEEG a invoqué, en défense au grief de contrefaçon de brevet, l'article 30 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, puis l'article 51 de ladite loi.

En vertu du premier de ces articles, les droits conférés par le brevet, ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par le brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France, par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.

La SEEG réclame en conséquence des demandes ~~de données~~ toutes informations, sur la commercialisation de ce produit depuis le dépôt du brevet, tant sur le territoire français qu'américain.

La SEEG entend en tout état de cause bénéficier de l'alinéa 3 de l'article 51 de la loi du 3 janvier 1968 modifiée. En sa qualité d'importateur, elle prétend ~~avoir~~ agi en connaissance de cause.

Seule la Société FIBEMATICS, exportateur américain, peut être considérée comme fabricant.

En ce qui concerne la contrefaçon de la marque, la SEEG réfute ce grief ainsi que celui d'usage de la marque contrefaite.

La SEEG enfin a fait observer que la saisie contrefaçon du 6 décembre 1990 a révélé qu'elle n'était en possession d'aucun produit, que la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION ne justifie d'aucun préjudice.

En conséquence de quoi, elle conclut au débouté, se réservant de conclure à nouveau, au vu des informations communiquées par KIMBERLY.

La Société STOCKVIS se retranche derrière l'acquisition, à ses yeux, régulière des papiers objet de la saisie contrefaçon auprès de la Société SEEF.

Elle demande au Tribunal de constater qu'il s'agit de produits authentiques, et d'en déduire, qu'en vertu de la théorie de l'épuisement des droits, elle ne contrefait pas la marque KIMTEX ; de dire en tout état de cause

page quatrième

# MINUTE

La Société SEEG a invoqué, en défense au grief de contrefaçon de brevet, l'article 30 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, puis l'article 51 de ladite loi.

En vertu du premier de ces articles, les droits conférés par le brevet, ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par le brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France, par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.

La SEEG réclame en conséquence des demanderesse ~~de donner~~ toutes informations, sur la commercialisation de ce produit depuis le dépôt du brevet, tant sur le territoire français qu'américain.

La SEEG entend en tout état de cause bénéficier de l'alinéa 3 de l'article 51 de la loi du 3 janvier 1968 modifiée. En sa qualité d'importateur, elle prétend ~~avoir~~ agi en connaissance de cause.

Seule la Société FIBEMATICS, exportateur américain, peut être considérée comme fabricant.

En ce qui concerne la contrefaçon de la marque, la SEEG réfute ce grief ainsi que celui d'usage de la marque contrefaite.

La SEEG enfin a fait observer que la saisie contrefaçon du 6 décembre 1990 a révélé qu'elle n'était en possession d'aucun produit, que la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION ne justifie d'aucun préjudice.

En conséquence de quoi, elle conclut au débouté, se réservant de conclure à nouveau, au vu des informations communiquées par KIMBERLY.

La Société STOCKVIS se retranche derrière l'acquisition, à ses yeux, régulière des papiers objet de la saisie contrefaçon auprès de la Société SEEF.

Elle demande au Tribunal de constater qu'il s'agit de produits authentiques, et d'en déduire, qu'en vertu de la théorie de l'épuisement des droits, elle ne contrefait pas la marque KIMTEX ; de dire en tout état de cause  
page quatrième



## MINUTE

AUDIENCE DU  
21 JANV. 93

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 6 SUITE

qu'elle sera garantie par la Société SEEG de toutes condamnations pour les actes de contrefaçon à la fois de la marque et du brevet ; de constater que la Société KIMBERLY CLARK SOPALIN qui ne bénéficie pas d'une licence exclusive ne subit aucun préjudice.

En toute hypothèse, elle sollicite, outre la garantie de la Société SEEG, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 20 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les Sociétés KIMBERLY ont réfuté les moyens de la Société SEEG tirés des articles 30 bis et 51 de la loi du 2 janvier 1958 modifiée, soutenant que la condition, favorable, de la commission en connaissance de cause, ne s'applique, ni au fabricant, ni à l'importateur .

Elle fait observer que la SEEG s'est ~~fait~~ livrée à des actes de contrefaçon de La marque KIMTEX en reproduisant cette dénomination sur la facture du 10 mai 1990, et qu'elle en a fait un usage illicite en livrant des produits, revêtus de cette marque.

Les Sociétés KIMBERLY ont ensuite réfuté le moyen de la Société STOCKVIS, selon lequel, les produits incriminés seraient authentiques, affirmant qu'ils ont été importés en France, d'un pays étranger à la CEE, sans le consentement de KIMBERLY CLARK CORPORATION ; que, dès lors, la Société STOCKVIS a fait un usage illicite de la marque .

Les Sociétés KIMBERLY ont ensuite contesté la bonne foi de STOCKVIS en raison des lettres des 20 juillet 88, 29 septembre 88, puis 20 juin et 20 juillet 89 la mettant en connaissance de cause.

Enfin, les Sociétés demanderesse ont expliqué, qu'indépendamment d'un circuit de distribution sélective, la Société KIMBERLY CLARK INC a souffert d'une désorganisation de l'exploitation projetée de son brevet et que la Société KIMBERLY CLARK SOPALIN, indépendamment de toute licence

MINUTE

exclusive, à partir des agissements de STOCKVIS, qui ont perturbé l'organisation du marché français.

C'est pourquoi les Sociétés KIMBERLY concluent au débouté des Sociétés défendresses, et réitèrent leurs prétentions initiales.

STOCKVIS a pris de nouvelles écritures pour insister sur le caractère, non exclusif, de la licence de KIMBERLY SOPALIN, laissant ainsi possible la commercialisation, en France, de produits KIMTEX par d'autres; elle insiste également sur le fait que, s'agissant de produits authentiques, la seule question est de savoir s'il y a, ou non, épuisement de droit, à son endroit. A ce sujet, STOCKVIS conteste l'efficacité des courriers cités en demande, lesquels renfermeraient des inexactitudes.

Les Sociétés KIMBERLY en réplique à la Société STOCKVIS, indiquent, que la Société KIMBERLY SOPALIN, qui ne bénéficie certes pas d'une licence exclusive de vente, bénéficie, en revanche, d'une licence exclusive de fabrication, et de transformation des produits, ce qui interdit toute importation de produits finis, elles font observer qu'il est établi que les produits, importés par SEEG, et vendus par STOCKVIS, l'ont été sans autorisation du titulaire de la marque.

Les Sociétés KIMBERLY ont également répliqué sur les reproches faits aux courriers de mise en cause, prétendant que les inexactitudes relevées, sont sans incidence sur les faits de contrefaçon.

Les Sociétés KIMBERLY estiment qu'il appartient à la Société SEEG d'établir que les produits ont été importés avec l'autorisation du breveté; qu'à défaut elle ne peut exciper de l'article 30 bis de la loi de 1968.

Développant sur plus, leurs précédents arguments, les Sociétés demanderesses soutiennent qu'il y a connivence entre les Sociétés SEEG et STOCKVIS et sollicitent le bénéfice de leurs précédentes écritures.

La SEEG, dans ses dernières écritures, s'en tient à l'application à son cas, des articles 30 bis et 51 précités.

pour  
MB 10

10

u

exclusive, à partir des agissements de STOCKVIS, qui ont perturbé l'organisation du marché français.

des prétentions C'est pourquoi les Sociétés KIMBERLY concluent au débouté des Sociétés défendresses, et réitèrent leurs prétentions initiales.

STOCKVIS a pris de nouvelles écritures pour insister sur le caractère, non exclusif, de la licence de KIMBERLY SOPALIN, laissant ainsi possible la commercialisation, en France, de produits KIMTEX par d'autres; elle insiste également sur le fait que, s'agissant de produits authentiques, la seule question est de savoir s'il y a, ou non, épuisement de droit, à son endroit. A ce sujet, STOCKVIS conteste l'efficacité des courriers cités en demande, lesquels renfermeraient des inexactitudes.

Les Sociétés KIMBERLY en réplique à la Société STOCKVIS, indiquent, que la Société KIMBERLY SOPALIN, qui ne bénéficie certes pas d'une licence exclusive de vente, bénéficie, en revanche, d'une licence exclusive de fabrication, et de transformation des produits, ce qui interdit toute importation de produits finis, elles font observer qu'il est établi que les produits, importés par SEEG, et vendus par STOCKVIS, l'ont été sans autorisation du titulaire de la marque.

Les Sociétés KIMBERLY ont également répliqué sur les reproches faits aux courriers de mise en cause, prétendant que les inexactitudes relevées, sont sans incidence sur les faits de contrefaçon.

Les Sociétés KIMBERLY estiment qu'il appartient à la Société SEEG d'établir que les produits ont été importés avec l'autorisation du breveté; qu'à défaut elle ne peut exciper de l'article 30 bis de la loi de 1968.

Développant ~~le~~ surplus, leurs précédents arguments, les Sociétés demandresses soutiennent qu'il y a connivence entre les Sociétés SEEG et STOCKVIS et sollicitent le bénéfice de leurs précédentes écritures.

La SEEG, dans ses dernières écritures, s'en tient à l'application à son cas, des articles 30 bis et 51 précités.

pour  
MB 17

13

17





MINUTE
--------

AUDIENCE DU  
21 JANV. 93

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 6 SUITE

Elle conclut au rejet de l'appel en garantie de STOCKVIS à son encontre.

La Société STOCKVIS a conclu une dernière fois pour récapituler, en les adaptant aux réfutations adverses, ses précédents moyens.

#### DISCUSSION

#### SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

##### Sur la contrefaçon du brevet 78 029 526

KIMBERLY CLARK SOPALIN ne justifie à ce jour d'aucun contrat de licence relatif au brevet susindiqué.

Cette Société n'est pas recevable à agir du chef de contrefaçon du brevet.

##### Sur les faits reprochés à la SEEG

La délivrance d'un brevet confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation.

Sont interdites, en raison de ce monopole et en application du principe de la territorialité du titre, à défaut du consentement du propriétaire du brevet, la mise dans le commerce et l'importation du produit, objet du brevet.

La Société SEEG reconnaît dans ses écritures, n'avoir, jamais, contesté l'importation des produits KIMTEX, qu'elle avait acquis de la Société américaine FIBEMATICS INC CORPORATION.

Elle invoque pour se justifier, l'article 30 bis, actuellement L 613-6 du CPI, excluant de la protection due au produit breveté, les actes le concernant, accomplis sur le territoire français, après commercialisation en France, par le proprié-

taire du brevet, ou avec son consentement, dudit produit breveté.

La Société SEEG ne peut, par hypothèse, justifier d'une acquisition en France des tissus en cause.

Elle n'a jamais prétendu avoir agi avec le consentement de la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION.

Le Tribunal comprend qu'elle entend bénéficier de l'article 30 bis en raison d'une commercialisation, en France, virtuellement possible en raison de l'absence de licence exclusive ou d'organisation du marché.

A supposer, comme semble le prétendre la SEEG, qu'une commercialisation, par d'autres licenciés, puisse retirer aux opérations d'importation auxquelles s'est livrée la SEEG leur caractère illicite, encore faut-il qu'une telle commercialisation soit établie et pas seulement virtuellement possible.

Contrairement à ce que prétend la SEEG, la preuve de cette circonstance, dérogoratoire au principe du monopole d'exploitation résultant du brevet lui incombe. Elle ne peut se borner à interpeler la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION sur les modalités d'exploitation de son produit en France.

Force est donc de constater, que la SEEG ne dispose d'aucun droit lui permettant de s'opposer au monopole que KIMBERLY CLARK CORPORATION détient en France du fait de son brevet.

La SEEG n'est pas davantage fondée à invoquer la protection de l'article 51 actuellement 615-1 CPI.

Cet article, en effet, ne s'applique point à l'importateur, réputé, comme le fabricant, connaître les caractéristiques du Produit.

taire du brevet, ou avec son consentement, dudit produit breveté .

La Société SEEG ne peut, par hypothèse, justifier d'une acquisition en France des tissus en cause.

Elle n'a jamais prétendu avoir agi avec le consentement de la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION .

Le Tribunal comprend qu'elle entend bénéficier de l'article 30 bis en raison d'une commercialisation, en France, virtuellement possible en raison de l'absence de licence exclusive ou d'organisation du marché .

A supposer, comme semble le prétendre la SEEG, qu'une commercialisation, par d'autres licenciés, puisse retirer aux opérations d'importation auxquelles s'est livrée la SEEG leur caractère illicite, encore faut-il qu'une telle commercialisation soit établie et pas seulement virtuellement possible.

Contrairement à ce que prétend la SEEG, la preuve de cette circonstance, dérogeatoire au principe du monopole d'exploitation résultant du brevet, lui incombe. Elle ne peut se borner à interpeller la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION sur les modalités d'exploitation de son produit en France.

Force est donc de constater, que la SEEG ne dispose d'aucun droit lui permettant de s'opposer au monopole que KIMBERLY CLARK CORPORATION détient en France du fait de son brevet.

La SEEG n'est pas davantage fondée à invoquer la protection de l'article 51 actuellement 615-1 CPI.

Cet article, en effet, ne s'applique point à l'importateur, réputé, comme le fabricant, connaître les caractéristiques du Produit .



**MINUTE**AUDIENCE DU  
21 JANV. 933<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 6 SUITE

Sur les faits reprochés à STOCKVIS

La Société STOCKVIS soutient, pour sa défense, qu'elle a acquis régulièrement, en France, des produits authentiques, en dehors d'un réseau de distribution sélective inexistant ; qu'elle ne pouvait dans ces circonstances, imaginer que ces articles n'étaient pas de libre pratique.

Il a été dit ci-dessus que, l'introduction en France, des tissus acquis par STOCKVIS était illicite.

Il convient dès lors de rechercher en regard de l'article 615-1 CPI, si la Société qui les a acquis de l'importateur, en France, a agi en connaissance de cause, comme elle le prétend.

Les courriers qui lui ont été adressés à partir du 29 septembre 1988 par KIMBERLY CORPORATION ou son Conseil en brevet, l'informaient sans ambiguïté, de l'existence des droits de KIMBERLY CLARK CORPORATION.

Ces courriers renfermaient, il est vrai, des inexactitudes, sur les titulaires des droits à la commercialisation, en France, des produits brevetés.

Mais, ces informations imprécises ne portaient nullement atteinte au monopole du titulaire du brevet en France, que ce dernier entendait faire respecter.

STOCKVIS ne pouvait sans mauvaise foi, continuer à commercialiser des produits dont elle savait qu'ils étaient brevetés, et que le titulaire des droits s'opposait à leur commercialisation, en France, par d'autres que ses distributeurs.

L'absence de licencié, en France, n'autorisait pas des tiers, à prendre l'initiative d'exploiter les produits brevetés.

La virtualité d'une mise dans le commerce par d'autres licenciés possibles, est là aussi insuffisante à retirer le caractère illicite des actes de commercialisation de STOCKVIS, à partir du 29 octobre 1988 au moins ;

à cette date en effet, STOCKVIS, en réponse aux courriers précités de KIMBERLY CLARK CORPORATION, lui contestait le droit de lui reprocher la commercialisation des produits KIMTEX.

A partir de cette date, la Société STOCKVIS a agi en connaissance de cause ; elle sera donc déclarée contrefacteur.

Sur la contrefaçon de la marque KIMTEX

- par la SEEG

Il ressort des procès-verbaux de saisie contrefaçon que la marque KIMTEX était apposée sur les factures saisies par l'huissier ainsi que sur les cartons contenant les papiers en cause.

Ces actes, accomplis en France, sans l'autorisation du titulaire de la marque des actes de contrefaçon.

Les arguments tirés de la théorie de l'épuisement des droits sont, ici aussi, inopérants.

La SEEG oppose, au droit absolu conféré au titulaire de la marque en France, une acquisition régulière aux USA .

Cette circonstance est inefficace. En droit positif l'enregistrement confère au titulaire un droit absolu dans le pays visé.

Seule peut être légitimement opposée au titulaire d'une marque, en France, une mise en circulation de produits revêtus de sa marque, dans le commerce de la CEE, par le titulaire de la marque, ou avec son consentement.

S'agissant d'une restriction des droits du titulaire de la marque, il s'impose, a contrario, que lorsque les produits ont fait l'objet d'une mise dans le commerce d'un pays étranger à la CEE, cette dérogation ne s'applique pas, une telle commercialisation se heurte au monopole absolu en France résultant de l'enregistrement français.

page dixième

11  
CO

à cette date en effet, STOCKVIS, en réponse aux courriers précités de KIMBERLY CLARK CORPORATION, lui contestait le droit de lui reprocher la commercialisation des produits KIMTEX.

A partir de cette date, la Société STOCKVIS a agi en connaissance de cause ; elle sera donc déclarée contrefacteur.

Sur la contrefaçon de la marque KIMTEX

- par la SEEG

Il ressort des procès-verbaux de saisie contrefaçon que la marque KIMTEX était opposée sur les factures saisies par l'huissier ainsi que sur les cartons contenant les papiers en cause.

Ces actes, accomplis en France, sans l'autorisation du titulaire de la marque des actes de contrefaçon.

Les arguments tirés de la théorie de l'épuisement des droits sont, ici aussi, inopérants.

La SEEG oppose, au droit absolu conféré au titulaire de la marque en France, une acquisition régulière aux USA .

Cette circonstance est inefficace. En droit positif l'enregistrement confère au titulaire un droit absolu dans le pays visé.

Seule peut être légitimement opposée au titulaire d'une marque, en France, une mise en circulation de produits revêtus de sa marque, dans le commerce de la CEE, par le titulaire de la marque, ou avec son consentement.

S'agissant d'une restriction des droits du titulaire de la marque, il s'impose, a contrario, que lorsque les produits ont fait l'objet d'une mise dans le commerce d'un pays étranger à la CEE, cette dérogation ne s'applique pas, une telle commercialisation se heurte au monopole absolu en France résultant de l'enregistrement français.

page dixième

11





## MINUTE

AUDIENCE DU  
21 JANV. 93

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 6 SUITE

Il y a en conséquence lieu de dire que la Seeg n'avait aucun droit d'usage sur la marque KIMTEX, et de déclarer les actes d'usage qu'elle en a fait illicites.

- Par STOCKVIS

STOCKVIS prétend, qu'achetant un produit en France, sa seule obligation était de vérifier qu'il s'agissait d'un produit authentique, dont la distribution n'était pas réservée, soit par un réseau de distribution sélective, soit par un contrat d'exclusivité ; que seul le titulaire d'une marque qui a conféré un droit exclusif ou organisé son marché par un réseau de distribution exclusive ou un contrat d'exclusivité peut prétendre à un droit de suite.

Elle fait valoir que l'argument tiré de la mise en circulation hors communauté européenne ne lui est pas applicable puisqu'elle a acquis les produits sur le marché français ; qu'elle a donc vocation à bénéficier de la théorie de l'épuisement des droits ;

Il a été dit ci-dessus que le monopole absolu conféré par la marque sur le territoire français à son titulaire ne peut être écarté qu'en présence d'une mise dans le commerce des produits revêtus de la marque, dans un pays de la CEE, et par le titulaire ou avec son consentement.

En l'espèce STOCKVIS ne peut prétendre détenir des droits d'une commercialisation qu'elle savait depuis le 29 octobre 1988 illicite.

Les arguments tenant à l'absence d'exclusivité ou d'organisation du marché ne concernent que le licencié non exclusif, et l'appréciation du préjudice. Ils sont inopérants quant à l'étendue des droits du titulaire de la marque.

La Société STOCKVIS en commercialisant les tissus KIMTEX non régulièrement introduits sur le marché français, sans l'autorisation de la société titulaire de cette marque, a commis des actes de contrefaçon

MINUTE

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit aux demandes d'interdiction sous astreinte et de publication dans les termes du dispositif.

Le préjudice de la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION consécutif aux faits de contrefaçon tant du brevet que de sa marque ne peut être raisonnablement contesté dans son principe.

La Société KIMBERLY CLARK SOPALIN, licenciée certes non exclusive, depuis le 12 novembre 1990 a subi elle aussi un préjudice, du fait de l'exploitation concurrente illicite.

Eu égard aux éléments mis aux débats, et notamment, aux enseignements fournis par le procès-verbal de saisie contrefaçon le Tribunal est à même de fixer le préjudice de l'atteinte au droit à la marque de la Société KIMBERLY CORPORATION à 30 000 F et celui de sa Licenciée, depuis le 12 novembre 1990 à 50 000 F.

résultant

10

En ce qui concerne le préjudice consécutif à la contrefaçon du brevet le Tribunal n'ayant pas d'éléments d'appréciation suffisants doit désigner un expert.

Il sera alloué à la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION une somme de 50 000 F à valoir sur son préjudice définitif.

Les condamnations seront supportées, in solidum, par les sociétés défenderesses, lesquelles ont commis les faits délictuels ensemble.

Sur l'exécution provisoire

Compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera accordée du chef des mesures d'interdiction, et d'expertise.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

10

MINUTE

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit aux demandes d'interdiction sous astreinte et de publication dans les termes du dispositif.

Le préjudice de la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION consécutif aux faits de contrefaçon tant du brevet que de sa marque ne peut être raisonnablement contesté dans son principe.

La Société KIMBERLY CLARK SOPALIN, licenciée certes non exclusive, depuis le 12 novembre 1990 a subi elle aussi un préjudice, du fait de l'exploitation concurrente illicite.

Eu égard aux éléments mis aux débats, et notamment, aux enseignements fournis par le procès-verbal de saisie contrefaçon le Tribunal est à même de fixer le préjudice de l'atteinte au droit à la marque de la Société KIMBERLY CORPORATION à 30 000 F et celui de sa Licenciée, depuis le 12 novembre 1990 à 50 000 F.

résultant

M 10

En ce qui concerne le préjudice consécutif à la contrefaçon du brevet le Tribunal n'ayant pas d'éléments d'appréciation suffisants doit désigner un expert.

Il sera alloué à la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION une somme de 50 000 F à valoir sur son préjudice définitif.

Les condamnations seront supportées, in solidum, par les sociétés défenderesses, lesquelles ont commis les faits délictuels ensemble.

Sur l'exécution provisoire

Compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera accordée du chef des mesures d'interdiction, et d'expertise.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

M 10



MINUTE

AUDIENCE DU  
21 JANV. 93

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 6 SUITE

En toute équité, il sera alloué  
aux sociétés demanderesse la somme de  
15 000 F .

II - SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA  
SOCIETE STOCKVIS

La Société STOCKVIS savait depuis  
le 29 octobre 1988 que KIMBERLY CLARK  
CORPORATION entendait conserver le con-  
trôle de la distribution de ses produits  
qu'elle avait confiés à KIMBERLY CLARK  
SOPALIN.

Elle a pris un risque en continuant  
la commercialisation.

Elle ne saurait dès lors se voir  
garantir des conséquences de son impru-  
dence audacieuse.

Son recours en garantie sera rejeté  
ainsi que sa demande du chef de l'arti-  
cle 700 du Nouveau Code de Procédure  
Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit que la Société SEEG , Société  
d'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS  
GRUNY en important, offrant à la vente  
et vendant des produits brevetés de la  
Société KIMBERLY CLARK CORPORATION sans  
son autorisation ont commis des actes  
de contrefaçon du brevet 78 29 526 dont  
cette Société est propriétaire.

La Société STOCKVIS en détenant  
en vue de la vente, en offrant en vente  
et vendant des produits brevetés de la  
Société KIMBERLY CLARK CORPORATION, sans  
son autorisation, en toute connaissance  
de cause à partir du 29 octobre 1988, a  
commis des actes de contrefaçon du brevet  
78 29 526 dont cette société est titulaire.



Dit que les Sociétés SEEG et STOCKVIS en commercialisant lesdits produits sous la marque "KIMTEX" sans l'autorisation de la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION ont commis des actes de contrefaçon de la marque n° 1 583 989 et d'usage de la marque contrefaite dont elle est titulaire.

En conséquence,

Interdit aux Sociétés SEEG et STOCKVIS la poursuite de tels agissements dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée.

Déclare irrecevable la demande en contrefaçon du brevet, de la Société KIMBERLY CLARK SOPALIN.

Avant dire droit sur le préjudice de KIMBERLY CLARK CORPORATION consécutif à la contrefaçon du brevet,

Désigne :

Monsieur GUILGUET  
14 avenue de Breteuil  
PARIS (7<sup>e</sup>)

en qualité d'expert avec mission :

d'entendre les parties en leurs dires y répondre,

se faire communiquer tous documents utiles,

donner au Tribunal tous éléments d'information permettant d'apprécier le préjudice de la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION du fait des actes de contrefaçon.

Condamne in solidum les Sociétés SEEG et STOCKVIS à verser à la Société KIMBERLY CORPORATION une provision de 50 000 F (CINQUANTE MILLE FRANCS).

Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 octobre 1993.

*[Signature]* 13





AUDIENCE DU  
21 JANV. 93

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 6 SUITE

Dit que les Sociétés KIMBERLY CLARK devr~~ont~~ consigner au Greffe de ce Tribunal la somme de 15 000 F (QUINZE MILLE FRANCS) à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 1<sup>er</sup> mars 1993.

Dit qu'à défaut la mission de l'expert sera caduque.

Renvoie à l'audience de la mise en état de Madame TARDO DINO du 5 mars 1993 pour vérification de la consignation.

Ordonne l'exécution provisoire de ces chefs de jugement.

Condamne in solidum les Sociétés SEEG et STOCKVIS à verser à la Société KEMBERLY CLARK CORPORATION la somme de 30 000 F (TRENTE MILLE FRANCS) et à la Société KIMBERLY CLARK SOPALIN celle de 50 000 F (CINQUANTE MILLE FRANCS) de dommages intérêts en réparation de l'atteinte à leurs droits respectifs sur la marque.

Condamne in solidum la Société SEEG et STOCKVIS à verser aux Sociétés KIMBERLY la somme de 15 000 F (QUINZE MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Autorise les Sociétés KIMBERLY CLARK CORPORATION et SOPALIN à faire publier dans trois journaux ou revues de leur choix par extraits ou en entier, le dispositif du présent jugement aux frais in solidum des Sociétés SEEG et STOCKVIS, le coût total hors taxe des insertions ne pouvant dépasser à la charge de ces Sociétés la somme de 36 000 F (TRENTE SIX MILLE FRANCS).

Condamne in solidum les Sociétés SEEG et STOCKVIS aux dépens avec pour Me MATHELY, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

FAIT ET JUGE A PARIS, le 21  
JANVIER 1993 - 3<sup>e</sup> CHAMBRE - 2<sup>e</sup> SECTION  
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Approuvé : } mots rayés nuls  
                  } renvois en marge

