

COM. 1er MARS 1994
COLOPLAST c. HOLLISTER INC.
Brevet n.78-09.466
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1994.I.6

GUIDE DE LECTURE

- INDEMNITE DE CONTREFAÇON - METHODE D'EVALUATION DU PREJUDICE
(Exploitation du brevet) ***
- CALCUL DU TAUX DE LA REDEVANCE
INDEMNITAIRE ***

I - LES FAITS

- : La société HOLLISTER Inc. (HOLLISTER) est titulaire d'un brevet français n.78-09.466 couvrant des "*poches collectrices*".
- : La société de droit danois COLOPLAST A/S introduit en France et la société de droit français COLOPLAST S.a commercialise en France des objets suspects de contrefaçon.
- : HOLLISTER assigne en contrefaçon COLOPLAST A/S et COLOPLAST S.a.
- 30 mai 1986 : TGI Paris fait droit à la demande.
- : COLOPLAST A/S et COLOPLAST S.A. font appel.
- 1er mars 1988 : La Cour d'appel de Paris confirme le jugement et ordonne une expertise pour fixer l'indemnité de contrefaçon.
- 9 juin 1988 : Le juge de la mise en état demande à l'expert de compléter son rapport en vue de liquider les dommages intérêts en prenant en considération les faits de contrefaçon commis depuis le 30 mai 1986 jusqu'au 1er mars 1988.
- 25 février 1989 : L'expert propose de fixer à 9.500.000 Frs l'indemnité de réparation sur la base d'une "*redevance indemnitaire*" au taux de 8 % appliqué à une masse contrefaisante de 17.324.160 poches, évaluée à partir du chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur.
- 12 janvier 1990 : TGI PARIS liquide l'indemnité de réparation sur la base du rapport d'expertise.
- 28 mars 1990 : COLOPLAST interjette appel en contestant tant l'assiette de la redevance indemnitaire que le taux pratiqué.
- 12 novembre 1991 : La Cour d'appel de Paris confirme le jugement.
- : COLOPLAST forme un pourvoi en cassation
- 1er mars 1994 : La Chambre commerciale rejette le pourvoi.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Méthode d'évaluation du préjudice)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (HOLLISTER)

prétend que la fabrication hors France, puis vente à un importateur néerlandais qui commercialise en France par les filiales d'une société américaine vaut "exploitation du brevet en France" par le breveté.

b) Le défendeur en contrefaçon (COLOPLAST)

prétend que la fabrication hors France, puis vente à un importateur néerlandais qui commercialise en France par les filiales d'une société américaine ne vaut pas "exploitation du brevet en France" par le breveté.

2°) Enoncé du problème

La fabrication hors France, puis vente à un importateur néerlandais qui commercialise en France par les filiales d'une société américaine vaut-elle "exploitation du brevet en France" par le breveté ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel a relevé que la société Hollister, titulaire du brevet, ne fabriquait pas et ne vendait pas elle-même en France les produits protégés, qu'une filiale les fabriquait en Irlande et les vendait à un importateur néerlandais qui les distribuait en Europe par l'intermédiaire des filiales d'une société américaine, l'une d'entre elles, la société Laboratoires Abbott les commercialisant en France; qu'elle a déduit justement de ces constatations dont il résultait que ni le titulaire du brevet, ni son licencié ne faisaient sur le territoire français, par eux-mêmes, d'actes de fabrication, d'offre ou de mise dans le commerce des produits protégés, que ces derniers n'exploitaient pas le brevet en France".

2°) Commentaire de la solution

* La règle de départ pour l'évaluation du préjudice né de l'acte de contrefaçon à réparer est classique :

- **Si le breveté exploite - sur le territoire de réservation -**, la victime a droit à la réparation de tout le préjudice qu'elle peut établir.

- **Si le breveté n'exploite pas - sur le territoire de réservation -**, la victime a droit à la réparation d'un préjudice identifié à un manque à gagner, les redevances perdues.

* Le problème est de savoir ce qu'il faut entendre par "*exploiter par le brevet sur le territoire d'exploitation*".

. **Le problème ne se pose pas** lorsque nulle forme d'exploitation de l'invention n'a lieu sur le territoire de réservation.

. **Le problème se pose** lorsque l'exploitation n'est pas le fait personnel du breveté mais mise en oeuvre de partenaires contractuels divers, comme c'était le cas dans l'espèce examinée.

La Cour de cassation a approuvé la décision de la Cour de Paris identifiant étroitement l'exploitation requise à une exploitation personnelle ou par licencié; celle-ci n'était pas constituée en l'espèce dès lors qu'il n'y avait pas eu intervention du breveté lui-même ou d'un licencié, au sens étroit du terme.

C'est, à notre avis, s'engager dans des (sous) distinctions périlleuses entre licence de fabrication et de commercialisation car c'est bien en qualité de licencié ou de sous-licencié que l'importateur néerlandais - sans doute - et les Laboratoires Abbot introduisaient et commercialisaient les produits en France. Faudra-t-il distinguer entre les licences et les sous-licences ? Entre les licences de fabrication et de commercialisation ?

Faut-il établir un lien entre la conception de l'exploitation retenue par la Cour pour fixer la méthode d'évaluation du préjudice et le concept de l'"*exploitation*" traditionnellement retenu pour apprécier l'exploitation obligatoire dont le défaut est sanctionné par la technique des licences obligatoires (art. L.613-11 CPI), voire celle de l'exploitation permettant la nouvelle action en non-opposabilité de brevets (art. L.615-9 CPI) ? La décision pose plus de problème qu'elle n'en règle.

DEUXIEME PROBLEME (Taux de la redevance indemnitaire)

A - LE PROBLEME

1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur en contrefaçon (HOLLISTER)

prétend que le taux de redevances perdu doit être le taux contractuel non aggravé.

b) Le défendeur en contrefaçon (COLOPLAST)

prétend que le taux de redevances perdu doit être le taux contractuel aggravé.

2°) *Enoncé du problème*

Le taux de redevances perdu doit-il être le taux contractuel aggravé ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la redevance de trois pour cent, consentie, par préférence, à la filiale du titulaire du brevet, a été rétroactivement élevée à sept pour cent, la Cour d'appel a fixé, en appréciant le préjudice résultant des actes de contrefaçon à huit pour cent le taux applicable à la masse contrefaisante, et en évaluant ainsi le montant des dommages et intérêts destinés à la réparation de ce préjudice, a légalement justifié sa décision".

2°) *Commentaire de la solution*

La Cour de cassation se retranche derrière la compétence exclusive des juridictions du fond pour apprécier ce préjudice et se limite à vérifier si la Cour dont l'arrêt lui est déféré *"a légalement justifié sa décision"*.

Ce faisant, toutefois, la Cour de cassation admet qu'il y a justification légale d'une décision lorsque la Cour admet qu'en cas de redevance indemnitaire, le taux contractuel peut être *"négocié pour tenir compte du fait que le contrefacteur n'est pas un licencié contractuel qui a débattu librement du taux qui sera appliqué et qu'il n'est pas en position de refuser les conditions qui lui sont imposées"*.

Tout en admettant l'opportunité de la décision qui va dans le sens, souhaité par nous, d'un renforcement du droit de brevet, nous continuons à penser que cette démarche n'est pas justifiée et rappelons la solution donnée par la Cour de Paris, le 11 mai 1989 :

"En raison de sa nature de réparation civile et non de peine, l'indemnité due aux victimes ne peut avoir pour mesure que le préjudice qui est une suite immédiate et directe de la faute, en l'espèce de la contrefaçon commise par I; le profit de I de même que la gravité de la faute de celle-ci sont étrangers à la nature d'indemnisation" (Paris 11 mai 1989, Dossiers Brevets 1989.II.4; dans le même sens, 12 juillet 1990, PIBD 1990.490.III.705).

Entre les deux thèmes successivement retenus par la Cour de Paris, la Chambre commerciale a désormais choisi la seconde : la plus utile ... et la moins cohérente à notre Droit de la responsabilité civile.

COMM.

L.G.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 1er mars 1994

Rejet

M. BEZARD, président

Arrêt n° 533 P

Pourvoi n° 92-11.633 V

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Coloplast, dont le siège
est 112, avenue du général de Gaulle à Rosny-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis),

2°/ la société Coloplast A/S, société de droit
danois, dont le siège social est à Bronzevel 4 DK 3060
Espergaerde (Danemark),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la
cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit
de la société Hollister incorporated, société de droit
américain Etat de l'Illinois dont le siège est à
Libertyville, Illinois (USA),

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des sociétés Coloplast, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Ollister incorporated, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1991), que la société Hollister incorporated (société Hollister), titulaire du brevet enregistré sous le numéro 78-09.466, a assigné pour contrefaçon la société danoise Coloplast et la société Coloplast SA (la société Coloplast), la première pour avoir introduit en France, la seconde pour avoir détenu, offert à la vente et vendu, des produits reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2 et 10 à 13 du brevet ;

Attendu que la société Coloplast fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de neuf millions cinq cent mille francs le montant des dommages-intérêts dus par elle à la société Hollister en réparation des faits de contrefaçon, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé que les produits conformes au brevet d'Hollister INC. fabriqués sous licence par sa filiale Hollister Overseas, sont commercialisés en France par les Laboratoires Abbott société anonyme, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'Hollister INC ne commercialise pas, même indirectement, ses produits brevetés en France, et déduire de cette prétendue inexploitation la nécessité de calculer la redevance indemnitaire sur le chiffre d'affaires réalisé par les contrefacteurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'indemnisation de la victime est égale au gain manqué, qui dépend de la position prise par le breveté dans

l'exercice de son droit ; que lorsque, comme en l'espèce, le breveté fait exploiter son brevet par un licencié qui lui verse une redevance sur la base de son chiffre d'affaires, les gains manqués par le breveté du fait de la contrefaçon sont constitués par le produit de la redevance qu'il aurait perçue de son licencié si ce dernier avait vendu la masse contrefaisante ; qu'en prenant cependant pour assiette de la redevance le chiffre d'affaires réalisé par les contrefacteurs et non celui qu'aurait réalisé le licencié débiteur d'une redevance à l'égard du breveté, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que la Société Coloplast faisaient valoir que la base de la redevance indemnitaire doit être fixée au même niveau économique que celle sur laquelle le breveté perçoit sa redevance de licence, c'est-à-dire au stade de la fabrication ; qu'en asseyant la redevance sur le chiffre d'affaires réalisé par le distributeur Coloplast société anonyme, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce calcul n'aboutissait pas à accorder au breveté une réparation très supérieure à son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, au surplus, que l'indemnisation de la victime doit être égale aux gains manqués ; que dans l'hypothèse où le brevet est effectivement exploité par un licencié, les profits perdus par le breveté sont constitués de la redevance que lui aurait versée son licencié si ce dernier avait vendu la masse contrefaisante ; qu'en refusant d'appliquer le taux de la redevance qu'Hollister Overseas verse à Hollister INC, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que le principe même de la responsabilité civile est de compenser le préjudice subi par la victime et non d'infliger une peine au responsable du dommage ; que la cour d'appel ayant constaté que le taux de redevance contractuel normal aurait été de 5 à 6 %, ne pouvait décider que le taux indemnitaire devait être de 8 % motif pris exclusivement de "l'équité", sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la société Hollister, titulaire du brevet, ne fabriquait pas et ne vendait pas elle-même en France les produits protégés, qu'une filiale les fabriquait en Irlande et les vendait à un importateur néerlandais qui les distribuait en Europe par l'intermédiaire des filiales d'une société américaine,

l'une d'entre elles, la société Laboratoires Abbott les commercialisant en France ; qu'elle a déduit justement de ces constatations dont il résultait que ni le titulaire du brevet, ni son licencié ne faisaient sur le territoire français, par eux-mêmes, d'actes de fabrication, d'offre ou de mise dans le commerce des produits protégés, que ces derniers n'exploitaient pas le brevet en France ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que le préjudice résultant de la contrefaçon en France dans les conditions de l'espèce devait être apprécié par référence au chiffre d'affaires représenté par la masse contrefaisante ; qu'elle a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la redevance de trois pour cent, consentie, par préférence, à la filiale du titulaire du brevet, a été rétroactivement élevée à sept pour cent, la cour d'appel a fixé, en appréciant le préjudice résultant des actes de contrefaçon, à huit pour cent le taux applicable à la masse contrefaisante, et en évaluant ainsi le montant des dommages et intérêts destinés à la réparation de ce préjudice, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Coloplast, envers la société Hollister incorporated, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.