

TGI PARIS 6 AVRIL 1994  
MARC ET SODIREL c. STI  
Brevet n.2.533.055  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1994.III.4

GUIDE DE LECTURE

- CONTREFAÇON
- COMMERCIALISATION
- CONNAISSANCE DE CAUSE
- PREUVE

\*\*

## I - LES FAITS

- 10 septembre 1982 : M. Jean-Luc MARC (MARC) dépose le brevet français n.2.533.055 *relatif à un dispositif de fixation sur des glissières de sécurité routière.*
- 15 janvier 1983 : MARC et SODIREL concluent un contrat de licence.
- 14 février 1992 : Le contrat de licence est inscrit au RNB.
- : La société PLAST fabrique des dispositifs contrefaisants et les vend à la société STI.
- 15 mars 1993 : MARC et SODIREL assignent STI
  - en contrefaçon par commercialisation (\*),
  - en concurrence déloyale pour concurrence par les prix.
- : STI forme un recours en garantie contre PLAST.
- 6 avril 1994 : TGI Paris rejette la demande . en contrefaçon,  
. en concurrence déloyale.

---

CPI, art. L.615-1 al.3 :

*"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 (Contrefaçon par commercialisation en *connaissance de cause*)

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs (MARC et SODIREL)

prétendent que STI "*professionnel spécialisé (qui) n'a pu ignorer la structure des objets brevetés*".

b) Le défendeur (STI)

prétend que "*professionnel spécialisé a pu ignorer la structure des objets brevetés*".

##### 2°) Enoncé du problème

STI "*professionnel spécialisé a-t-il pu ignorer la structure des objets brevetés*" ?

#### B - LA SOLUTION

##### 1°) Enoncé de la solution

(1) "*Mais attendu qu'il est constant que le contrefacteur indirect doit pour que sa responsabilité soit engagée avoir eu connaissance du caractère contrefaisant de l'objet qu'il commercialise, c'est-à-dire avoir conscience que son acte constitue la contrefaçon d'un brevet;*

(2) *Et qu'il appartient au demandeur en contrefaçon d'apporter la preuve que ce contrefacteur visé à l'alinéa 3 de l'article LM 615-1 du CPI a agi en connaissance de cause, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens. Attendu que Jean-Luc MARC et la Société SODIREL ne rapportent pas cette preuve;*

(3) *Qu'ils ne versent par ailleurs au dossier aucun élément établissant la structure du marché des jalonneurs et réflecteurs de routes et autoroutes ou son étroitesse ou toute autre information d'où il résulterait que la Société STI qui n'est pas fabricant, en l'absence d'une mise en connaissance par le breveté et/ou par le licencié, devait normalement savoir que les appareils qu'il offrait à la vente reproduisaient des caractéristiques brevetées".*

## 2°) *Commentaire de la solution*

(1) La définition de la "*connaissance de cause*" exigée du "*contrefacteur secondaire*" par l'article L.CPI est précise.

(2) Il est bon de rappeler que la qualité professionnelle d'un suspect de contrefaçon n'établit pas automatiquement sa connaissance du caractère contrefaisant de l'objet commercialisé. Le droit de la contrefaçon doit être distinct sur ce point du droit développé en matière de garantie des vices cachés (JM.Mousseron, *L'élément intentionnel dans la contrefaçon de brevet*, 3ème Rencontre de Propriété Industrielle Lyon 1974, Coll.CEIP n.12, Litec 1975, p.97). Il n'y a pas de "*présomption légale*".

(3) La preuve par tous moyens permet, toutefois au Juge d'intégrer "*les présomptions du fait de l'homme dans la démonstration*".

Il n'y a ni moyen de preuve nécessaire ni moyen de preuve exclu : le demandeur doit emporter la conviction du Juge.

On s'étonnera, bien entendu, de ce que l'auteur d'un acte tenu pour contrefaisant - l'industriel PLAST - ait été appelé en la cause par le seul défendeur à titre principal qui, acheteur, souhaitait sa garantie et point par le breveté qui, pourtant, pouvait le connaître à travers les assertions et, justement, les recours de la STI.

### **DEUXIEME PROBLEME (Concurrence déloyale)**

Le Tribunal rappelle, à juste escient :

*"Le prix "inférieur" d'un article de qualité "inférieure" ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale".*

La solution est juste mais évoque les solutions retenues, déjà, à plusieurs reprises, par la jurisprudence en matière de concurrence parasitaire (v. JM.Mousseron, *Parasitisme et recherche-développement*, Dossiers Brevets 1987.III) qui voit une faute dans la vente du produit contrefaisant à un prix inférieur au produit authentique qui, lui, doit comporter, en frais généraux, le coût de la recherche, de la prise et de la défense des brevets.... La situation ici présentée n'était pas la même.

B

MINUTE

## TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE 1° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 6 AVRIL 1994

N° du Rôle Général

3587/93 /

73368/93 /

Assignation du

18 JANVIER 1993.

JONCTION  
DEBOUTE

N° 4

## DEMANDEUR

-----

-- La Société SODIREL, dont le  
siège social est lot 17, Zone  
Industrielle 84100 ORANGE.- Monsieur Jean-Luc MARC, demeurant  
Hent Beg, AR Garrec 29170 FOUESNANT.

représentés par

LA S.C.P. DUBARRY Avocat P.86.  
LEVEQUE LE DOUARIN & VEIL  
DEFENDERESSES :

-----

- La Société S.T.I. société dont  
le siège social est zone industrielle  
du Bel Air B.P. 53 (78512) RAMBOUILLET  
CEDEX.

représentée par

Maître COSTE Avocat C.659

- La Société C. PLAST, Z.A. de  
la Carmone 03500 SAINT POURCAIN  
SUR SIOULE .

représentée par

Maître KRIEF, Avocat E.77.

2 grosse délivrée le 2/05/94  
à SCP Dubarry  
expédition le4 à  
copie le 2/5/94

page première

HGM - 15

COMPOSITION DU TRIBUNAL

-----  
Magistrats ayant délibéré  
Marie-Gabrielle MAGUEUR,  
Vice-Président,  
Janette CUEFF, Juge,  
Marie-Christine AIMAR, Juge.

GREFFIER

-----  
Monique BRINGARD.

DEBATS :

-----  
A l'audience du 7 MARS 1994  
tenue publiquement.

JUGEMENT :

-----  
*réputé*  
*MS* - prononcé en audience publique,  
- contradictoire,  
- susceptible d'appel.

X

X

X

Jean-Luc MARC est titulaire d'un  
brevet d'invention français N° 2.533.055  
relatif à un dispositif de fixation sur des  
glissières de sécurité routière, déposé le  
10 Septembre 1982 dont il a concédé licence  
à la Société SODIREL par contrat du 15 Janvier  
1983, régulièrement publié au Registre Na-  
tional des brevets le 14 Février 1992.

Ayant appris que des dispositifs  
reproduisant ce brevet se trouvaient détenus  
par la Société des Autoroutes SANEF, district  
de CAMBRAI, l'inventeur a sollicité et obtenu  
du Président du Tribunal de Grande Instance

# MINUTE

audience du  
6 AVRIL 1994

de CAMBRAI l'autorisation de pratiquer une saisie contrefaçon selon ordonnance du 19 Décembre 1992.

3° CHAMBRE  
1° SECTION

N° 4 SUITE

Les mentions du procès-verbal dressé le 7 Janvier 1993 ont mis en évidence que la fourniture des objets similaires à ceux réalisés par la Société SODIREL selon le brevet invoqué était assurée par la Société S.T.I.

Reprochant aux Sociétés S.T.I. et SANEP respectivement des actes de contrefaçon par reproduction, importation ou commercialisation, et de commercialisation, Jean-Luc MARC et la Société SODIREL ont fait assigner le 15 Mars 1993 les Sociétés S.T.I. et SANEF sur le fondement de la contrefaçon, ainsi que de la concurrence déloyale pour la Société SODIREL, pour les voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire outre aux mesures habituelles d'interdiction sous astreinte pour la Société S.T.I. et de publication, au paiement des sommes de 300.000 F à la Société S.T.I.; 150.000F à la Société SODIREL en réparation de leurs préjudices respectifs nés, pour la première des actes de contrefaçon, pour la deuxième des actes distincts de concurrence déloyale.

LA S.T.I. a conclu le 26 Avril 1993 à l'irrecevabilité des demandes de Jean-Luc MARC et de la Société SODIREL en invoquant à son profit les dispositions de l'article L.615-1 de la loi du 1er Juillet 1992 au motif que les objets incriminés sont fabriqués par la Société C. PLAST et que n'ayant pas été mise en connaissance des droits revendiqués par les demandeurs avant de les avoir mis en vente, sa responsabilité ne saurait être engagée.

La Société S.T.I. sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées le 2 Juillet 1993, Jean-Luc MARC et la Société SODIREL pour solliciter le débouté des conclusions de la Société S.T.I. ont fait valoir le caractère inopérant de la prétendue bonne foi alléguée s'agissant d'un professionnel spécialisé qui n'a pu ignorer la structure des objets brevetés et en toutes hypothèses la réalisation de manière autonome des actes de concurrence déloyale dont S.T.I. doit réparation.

MGM. MB

PAGE TROISIEME.

Puis la Société S.T.I. dans des conclusions signifiées pour l'audience de procédure

du 18 Octobre 1993, répond qu'elle ne fait pas fabriquer les objets incriminés; qu'il est indifférent qu'elle soit un professionnel spécialisé dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée avant d'avoir été mise en connaissance de cause; qu'enfin, une qualité inférieure et un prix inférieur aux produits des demandeurs ne sauraient à eux seuls fonder leur demande en concurrence déloyale.

La Société S.T.I. demande l'adjudication du bénéfice de ses précédentes écritures.

\*

Entre temps la Société S.T.I. par acte du 15 Mars 1993 a fait citer la Société C.PLAST pour la voir condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire à la garantir de toutes les condamnations en principal, accessoires intérêts et dépens qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de l'instance engagée par Jean-Luc MARC et la Société SODIREL, ainsi qu'au paiement de la somme de 20.000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C.

Elle sollicite la jonction de cette nouvelle instance avec l'instance principale.

La Société C. PLAST a constitué avocat mais n'a pas conclu, le jugement susceptible d'appel sera contradictoire.

\*

Attendu qu'en raison de la connexité des affaires enrôlées sous les numéros 93/3587 et 93/73.368, il convient d'ordonner leur jonction et de statuer par un même jugement.

\*

\*

Attendu qu'il résulte des éléments mis aux débats et notamment du procès-verbal de saisie contrefaçon que la Société S.T.I. ne fabrique pas les dispositifs de fixation sur glissières de sécurité routière argués de contrefaçon par Jean-Luc MARC et la Société SODIREL; qu'il est avéré que la Société SANEF client de la Société S.T.I. est livrée directement par la Société C.PLAST;

Attendu dès lors que la Société S.T.I. doit être admise à faire valoir l'article L.615-1 du C.P.I. alinéa 3 aux termes duquel "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";

Attendu que Jean-Luc MARC et la Société SODIREL font valoir que quand bien même



la Société S.T.I. n'aurait que le rôle d'un simple distributeur, elle ne saurait contester être un professionnel spécialisé dans la diffusion des jalonnes et réflecteurs de routes et autoroutes, et comme tel revendeur spécialisé;

Mais attendu qu'il est constant que le contrefacteur indirect doit pour que sa responsabilité soit engagée avoir eu connaissance du caractère contrefaisant de l'objet qu'il commercialise, c'est à dire avoir conscience que son acte constitue la contrefaçon d'un brevet;

Et qu'il appartient au demandeur en contrefaçon d'apporter la preuve que ce contrefacteur visé à l'alinéa 3 de l'article LM 615-1 du C.P.I. a agi en connaissance de cause, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens.

Attendu que Jean-Luc MARC et la Société SODIREL ne rapportent pas cette preuve;

Qu'ils ne versent par ailleurs au dossier aucun élément établissant la structure du marché des jalonnes et réflecteurs de routes et autoroutes ou son étroitesse ou toute autre information d'où il résulterait que la Société S.T.I. qui n'est pas fabricant, en l'absence d'une mise en connaissance par le breveté ou/et par le licencié, devant normalement savoir que les appareils qu'il offrait à la vente reproduisaient des caractéristiques brevetées;

Attendu que le principe de la liberté du commerce permet l'existence sur le marché de produits de qualités diverses induisant des prix divers;

Que le prix "inférieur" d'un article de qualité "inférieure" ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale;

Attendu qu'en conséquence que Jean-Luc MARC et la Société SODIREL seront déboutés de leurs demandes formulées à l'encontre de la Société S.T.I..

Attendu qu'aucune demande n'a été formulée par quiconque à l'encontre du mis en cause, la Société C. PLAST.

Attendu que Jean-Luc MARC et la Société SODIREL ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits; qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée par la société S.T.I.

# MINUTE

AUDIENCE DU  
6 AVRIL 1994

3° CHAMBRE  
1° SECTION

N° 4 SUITE

Attendu que l'équité commande de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. et d'allouer à ce titre à la Société S.T.I. la somme de 8.000 F.

Attendu que les demandeurs qui succombent supporteront la charge des entiers dépens;

## PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire;

Ordonne la jonction des procédures portant au rôle général les numéros 93/5787 et 93./73.368 pour qu'il soit statué par un seul jugement;

Déboute Jean-Luc MARC et la Société SODIREL de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Déboute la Société S.T.I. de sa demande reconventionnelle à l'encontre de Jean-Luc MARC et de la Société SODIREL;

Constata qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la Société C. PLAST mise en cause par la Société S.T.I..

Condamne in solidum Jean-Luc MARC et la Société SODIREL à verser à la Société S.T.I. la somme de 8.000 F (HUIT MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

Condamne in solidum Jean-Luc MARC et la Société SODIREL aux entiers dépens qui seront recouverts directement par Maître COSTE Avocat, selon les dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Fait et jugé à PARIS, le 6 AVRIL  
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE./.  
LE GREFFIER/ LE PRESIDENT.

*Monique BANGMAD* *Hg Maguere*

*répété*  
*Hg M MB*

Approuvé " *1* mot ..... rayé ..... nul "  
Approuvé " *1* liste ..... rayée ..... nulle "  
Approuvé " *3* renvois ..... en marge "

*MB*