

TGI PARIS 9 NOVEMBRE 1993
I.C.I. c. PHYTHERON
B.F.78-10831 et B.E.0.106.469
PIDB 1994.561.III.111

DOSSIERS BREVETS 1994.III.7

GUIDE DE LECTURE

- EPUISEMENT COMMUNAUTAIRE DU DROIT

I - LES FAITS

- 23 janvier 1978 : La Société britannique I.C.I. (I.C.I) dépose le brevet français n.78-10831 relatif à de "*nouveaux dérivés de cyclopropane*" et leur "*application comme insecticide*".
- 31 août 1983 : I.C.I. dépose le brevet européen désignant la France n.0.106.469, relatif à un "*produit insecticide et sa préparation*".
- : I.C.I. fabrique au Royaume Uni et vend le produit breveté à ses filiales du Maroc et de Turquie.
- : US TURKEY vend le produit breveté à un grossiste turc.
- : Le grossiste turc vend le produit breveté à la société allemande CHEMBICO.
- : CHEMBICO vend en Allemagne le produit breveté à la Société française PHYTERON.
- : PHYTERON INTERNATIONAL (PHYTERON) distribue en France le produit breveté.
- 8 novembre 1991 : I.C.I. fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans les locaux de PHYTERON.
- 3 décembre 1991 : I.C.I. assigne PHYTERON et CHEMBICO en contrefaçon
 - . de brevets,
 - . de marque.
- 4 mars 1992 : PHYTERON et CHEMBICO . répliquent par voie de défense au fond invoquant l'épuisement communautaire du droit de brevet de I.C.I. et demandent que soit posée à ce propos une question préjudicielle à la CJCE,
 - . contestent l'élément matériel de la contrefaçon.
- : CHEMBICO réplique par voie de défense au fond en rappelant le consentement de I.C.I. à la revente par la Société I.C.I. TURKEY au grossiste turc des produits litigieux.
- 22 janvier 1993 : PHYTERON formule une nouvelle demande de question à poser à la CJCE.
- 9 novembre 1993 : Le Tribunal de grande instance de Paris
 - .rejette la demande de question préjudicielle à porter devant la CJCE
 - .écarte la défense de PHYTERON et CHEMBICO tenant à l'épuisement communautaire du droit de brevet de I.C.I.
 - .ordonne une mesure d'expertise sur la contrefaçon de brevet.
 - .fait droit à la demande en contrefaçon de marque formulée par I.C.I.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME

A - LE PROBLEME

1°) *Prétentions des parties*

a) Les demandeurs à l'épuisement du droit (PHYTERON et CHEMBICO)

prétendent que la vente en Grande Bretagne par I.C.I. du produit litigieux à sa filiale turque I.C.I. TURKEY épuise le droit de brevet de I.C.I. sur le territoire européen, en France notamment.

b) Le défendeur à l'épuisement du droit (I.C.I.)

prétend que la vente en Grande Bretagne par I.C.I. du produit litigieux à sa filiale turque I.C.I. TURKEY n'épuise pas le droit de brevet de I.C.I. sur le territoire européen, en France notamment.

2°) *Enoncé du problème*

La vente en Grande Bretagne par I.C.I. du produit litigieux à sa filiale turque I.C.I. TURKEY épuise-t-elle le droit de brevet de I.C.I. sur le territoire européen, en France notamment ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

(1) "Attendu qu'au regard de la jurisprudence de la CJCE, la dérogation au principe de la libre circulation des marchandises n'est pas justifiée lorsque le produit a été mis en circulation sur le marché d'un Etat membre de la CEE, par le titulaire des droits de propriété industrielle ou avec son consentement;

(2) Attendu que le produit insecticide de marque Karaté n'a pas été mis en circulation en Grande Bretagne, cet acte supposant à l'évidence une réelle mise sur le marché, à la disposition de la clientèle; que la vente par une société mère à sa filiale ne peut constituer une mise dans le commerce;

Que le produit litigieux a été mis en circulation dans un cas en Turquie, dans l'autre au Maroc, puis en Allemagne;

(3) Attendu que le droit aux brevets et aux marques de la société I.C.I. n'est pas épuisé et est opposable aux défendresses;

... Attendu qu'il est constant que si la commercialisation du produit a lieu dans un Etat tiers, le titulaire des droits de propriété industrielle peut s'opposer à la libre importation de ce produit dans les Etats membres de la CEE; qu'il convient donc de rechercher (d'une part) l'incidence d'un accord préférentiel entre la CEE, le Maroc et la Turquie...;

Attendu qu'au sens de la jurisprudence communautaire, les accords douaniers conclus entre la CEE, le Maroc et la Turquie, bien que supprimant les restrictions aux échanges n'ont pas la même finalité que le Traité CEE; que seule cette

finalité, à savoir l'instauration d'un marché unique, est de nature à justifier une atteinte aux droits de propriété industrielle...

2°) *Commentaire de la solution*

La solution est importante pour l'application des règles de l'épuisement du droit en matière de brevets d'invention.

De ce point de vue, l'**épuisement communautaire** résultant du droit de brevet la jurisprudence affirmant la primauté sur les propriétés intellectuelles du principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne doit être bien distingué de l'**épuisement interne** du droit de brevet par la première commercialisation de l'objet fabriqué par le breveté ou avec son consentement, tel qu'il résulte, aujourd'hui, de l'article L.613-6 CPI :

"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".

(1) Le jugement rappelle, tout d'abord, qu'il est constant que si la **commercialisation du produit a lieu dans un Etat tiers, le titulaire des droits de propriété industrielle peut s'opposer à l'importation** de ce produit dans les Etats membres de la CEE. C'est la réaffirmation du principe classique de droit de brevet qui érige en acte de contrefaçon l'introduction sur le territoire de l'Etat couvert par le brevet d'invention d'un objet en provenance de l'étranger, sans qu'il soit prêté attention au caractère régulier ou irrégulier de sa fabrication sur son territoire d'origine. Cette règle se trouve appliquée par l'article L.613-3 CPI :

"Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet...
c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet".

Cette règle est, toutefois, battue en brèche par le Droit communautaire au titre du principe de la libre circulation des marchandises sur le Territoire des Etats membres de l'actuelle Union européenne énoncé, en particulier, par la CJCE dans l'affaire Centrafarm c. Sterling Drug, le 31 octobre 1974 :

"Si un tel obstacle à la libre circulation peut se justifier par des raisons de protection de la propriété industrielle lorsque cette protection est invoquée contre un produit en provenance d'un Etat membre où il n'est pas brevetable et a été fabriqué par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet ainsi que dans l'hypothèse de l'existence de brevets dont les titulaires originaires sont juridiquement et économiquement indépendants, en revanche, la dérogation au principe de la libre circulation des marchandises n'est pas justifiée lorsque le produit a été écoulé licitement sur le marché de l'Etat même d'où il est importé, par le titulaire lui-même ou avec son consentement, notamment dans le cas d'un titulaire de brevet parallèle" (aff.15/74, Rec. 1974, p.1147 s.).

Le jugement rappelle la règle énoncée par la jurisprudence communautaire :

"Au regard de la jurisprudence de la CJCE, la dérogation au principe de la libre circulation des marchandises n'est pas justifiée lorsque le produit a été mis en circulation sur le Marché d'un Etat membre de la CEE par le titulaire des droits de propriété industrielle ou avec son consentement" (v.B.Castell, L'épuisement des droits intellectuels, PUF 1990; D.Mainguay, L'épuisement du droit de brevet, à paraître 1995).

(2) Le problème original posé au Tribunal de Paris était, alors, de savoir en premier s'il y avait *"mise en circulation"* au sens de la jurisprudence communautaire par le seul fait de la **vente par une société établie sur le territoire de l'Union européenne au profit de sa filiale établie à l'extérieur**, en l'occurrence la Turquie ou le Maroc. La réponse du jugement est claire :

"La mise en circulation en Grande Bretagne (suppose) à l'évidence une réelle mise sur le marché, à la disposition de la clientèle; la vente par une société mère à sa filiale ne peut constituer une mise dans le commerce".

En conséquence, le fait que les marchandises aient bien été vendues par la société-mère établie en Grande Bretagne et titulaire des brevets français et européens couvrant la France au profit de ses filiales situées à l'extérieur de la Communauté, en Turquie et au Maroc, ne constituait pas la *"mise en circulation sur le Territoire de la CEE"* qui, seule, appelle le succès du principe communautaire de la libre circulation des marchandises sur les prérogatives issues du brevet, monopole couvrant un territoire national.

(3) Le second problème original était, alors, posé de savoir si la **mise dans le commerce avec l'accord du breveté dans un Etat non membre de la CEE mais lié à celle-ci par un accord douanier préférentiel** permettait de faire jouer l'épuisement communautaire du droit de brevet. A supposer que la vente par I.C.I.-UK à I.C.I. Turquie ne constitue pas, par l'identité des opérateurs, la mise dans le commerce requise par la jurisprudence de la CJCE, la question se posait, en revanche, de savoir si la mise dans le commerce en Turquie par la société I.C.I. Turkey au profit du grossiste turc ne réalisait pas cet épuisement. La réponse est négative et peut s'autoriser de l'interprétation étroite de l'exception apportée au droit de brevet :

"Au sens de la jurisprudence communautaire, les accords douaniers conclus entre la CEE, le Maroc et la Turquie, bien que supprimant les restrictions aux échanges, n'ont pas la même finalité que le Traité CEE; que seule cette finalité, à savoir l'instauration d'un marché unique, est de nature à justifier une atteinte aux droits de propriété industrielle".

Il en résultait que les opérations effectuées sur les produits litigieux par I.C.I. PLS ou I.C.I. Turkey n'affectaient pas le droit de brevet de I.C.I. sur le territoire français et ne permettaient pas de faire exception à la règle tenant pour acte de contrefaçon les actes d'importation non autorisés par le breveté sur le territoire de réservation, ici le territoire français.

DEUXIEME PROBLEME

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur (PHYTERON)

prétendait que l'absence de clause de non-exportation dans le contrat de vente I.C.I. Turkey - grossiste turc valait consentement de I.C.I. PLS et/ou I.C.I. Turkey à l'exportation en tout lieu des produits provenant de cette société.

b) Le défendeur (I.C.I.)

prétendait que l'absence de clause de non-exportation dans le contrat de vente I.C.I. Turkey - grossiste turc ne valait pas consentement de I.C.I. PLS et/ou I.C.I. Turkey à l'exportation en tout lieu des produits provenant de cette société.

2°) Enoncé du problème

L'absence de clause de non-exportation dans le contrat de vente I.C.I. PLS et de I.C.I. Turkey - grossiste turc valait-elle consentement de I.C.I. PLS et/ou de I.C.I. Turkey à l'exportation en tout lieu des produits provenant de cette société ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Qu'il n'est pas démontré que l'écoulement du produit sur le marché allemand a été réalisé avec le consentement de la société I.C.I. ou de la société I.C.I. Turkey, la société Chembico s'étant approvisionnée auprès d'un tiers; que l'on ne saurait déduire un consentement tacite de la société I.C.I. de l'absence de clause restrictive d'exportation;

On ne peut déduire de la seule absence de clause restreignant l'exportation, le consentement de la société I.C.I. PLS aux importations parallèles".

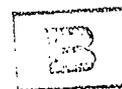
2°) Commentaire de la solution

Cette solution qui relève du Droit de la distribution, voire de la concurrence et point du Droit des brevets, doit être approuvée. Elle est importante.

TROISIEME PROBLEME (Contrefaçon de marque)

Le jugement retient la contrefaçon de marque au motif *"qu'il est établi que les produits bien que revêtus des marques authentiques ont été importés sur le territoire français sans le consentement de la société I.C.I. PLS"*, qui était le titulaire de la marque couvrant le signe pour le territoire français.

Cette solution est d'importance puisqu'elle retient que la distribution de produits marqués hors l'autorisation du titulaire de la marque constitue un acte de contrefaçon. On sait que le point fait l'objet de discussions à l'occasion notamment des litiges en matière de distribution sélective.



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE 1° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 9 NOVEMBRE 1993

N° du Rôle Général

91/027836 ✓

DEMANDEUR

Assignation du

3 DECEMBRE 1991

- La Société IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, Société de droit britannique ayant son siège à Imperial Chemical House, Millbank, LONDRES SW1P 3JF, Grande Bretagne;

CONTREFAÇON
EXPERTISE *2*
PAIEMENT D.I.

- La Société I.C.I. PROTECTION DE L'AGRICULTURE (INTERVENANTE)

Représentées par :

N° 9

Maître Yves TOURAILLE, Avocat postulant B.354;

Expert :
M. Robert ROSSET *LE 1*
50, RUE DE LA Tour
75016 PARIS

assisté de
Maître Philippe COMBEAU, Avocat plaidant D.109.

DEFENDEURS

- La Société PHYTHERON INTERNATIONAL SARL dont le siège est au Lieudit "Le Tertre" Nouan-le-Fuzelier 41600 LAMOTTE-BEUVRON;

Représentée par :

Maître TEBOUL, Avocat postulant R.135.
assisté de :

page première

*États délivrés le 7 12 93
à Touraille-Teboul 9/12/93
expédition le*

*3 copies le 7 12 93
1 copie le 12 11 93 Bloch-Novembre 93*

mgd MB

Maître PETTITI, Avocat plaicant (PARIS).

2

- La Société CHEMBICO - CHEMISCH-BIOLOGISCHE
PRAPARATE HANDELS GmbH, Société de droit allemand
dont le siège est Hauptstrasse 13, à Obrigheim
4 D-6719, République Fédérale d'Allemagne;

Représentée par :

Maître MARCELLIN, Avocat, D.420.

Magistrats ayant délibéré

Marie-Gabrielle MAGUEUR, Vice-Président,
Janette CUEFF, Juge,
Marie-Christine AIMAR, Juge;

GREFFIER

Monique BRINGARD.

DEBATS :

A l'audience du 5 OCTOBRE 1993
tenue publiquement;

JUGEMENT :

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

X

X

X

La Société de droit britanni-
que IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC est titulaire:

- du Brevet français numéro 78.10831, déposé le 23
Janvier 1978 sous le titre "Nouveaux dérivés de
cyclopropane, leur procédé de préparation et leur
application comme insecticides", publié le 29 Décem-
bre 1978,
- du brevet européen numéro 0.106.469, demandé
le 31 Août 1983 et publié le 14 Janvier 1987 sous
le titre "Produit insecticide et sa préparation",
- de la marque KARATE, déposée le 22 Mars 1982
enregistrée sous le numéro 1.199.223 pour dési-
gner des insecticides, fongicides et herbicides,
- de la marque ICI, déposée le 17 Avril 1986 en-
registrée sous le numéro 1.367.298 pour désigner
notamment des préparations insecticides, herbici-
des et fongicides.

MGM MB

- de la marque semi-figurative ICI, déposée le 23 Octobre 1987, enregistrée sous le numéro 1.431.858, pour désigner notamment des produits pour la destruction des animaux nuisibles, des fongicides et des herbicides.

3

Autorisée par ordonnance du 8 Novembre 1991, la Société IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC dite ICI a fait pratiquer les 18 et 19 Novembre suivant des saisies contrefaçon dans les locaux de la Société PHYTERON INTERNATIONAL et de la Société VAL D'OISE AGRICOLE. Puis au vu des renseignements ainsi recueillis, elle a, par actes du 3 Décembre 1991, assigné la Société PHYTERON INTERNATIONAL et la Société de droit allemand CHEMBICO-CHEMISCH BIOLOGISCHE PRAPARATE HANDELS en contrefaçon des revendications 1 à 4, 6 et 7, 10 à 13, 21, 22, 24 et 25 du brevet français, 1 à 8 du brevet européen et en contrefaçon et usage illicite des 3 marques dont elle est titulaire.

Elle a sollicité les mesures d'interdiction et de publication habituelles ainsi que l'allocation d'une somme de 100.000 F à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts qui seront déterminés par expertise et celle de 100.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

Invoquant l'épuisement des droits de brevets et de marques de la Société ICI, la Société PHYTERON INTERNATIONAL a, dans des écritures signifiées le 4 Mars 1992, conclu au rejet de la demande. Puis le 4 Mai 1992, faisant valoir que la Société ICI n'a invoqué ses droits de propriété industrielle que pour renforcer sa position dominante et assurer son contrôle du marché européen sur le produit KARATE, en infraction aux dispositions des articles 85 et 86 du Traité de Rome, elle a demandé au Tribunal de renvoyer la cause à l'interprétation de la Cour de Justice des communautés européennes sous la forme de la question préjudicielle suivante :

Le titulaire d'un brevet ou d'une marque déposée en France, dont le produit est fabriqué en Grande-Bretagne, sous brevet français et européen, peut-il faire obstacle à l'importation parallèle et à la libre circulation en France du produit authentique et original fabriqué en Grande Bretagne, régulièrement acheté en Allemagne, par une société française, à une société allemande, puis redistribué en France par cette Société française :

- alors qu'il est établi que le mécanisme commercial mis en place par la Société I.C.I., titulaire du brevet, est uniquement le résultat d'une position dominante et a pour seul but d'apporter des restrictions déguisées, d'empêcher toute concurrence et d'imposer, dans le territoire de la C.E.E.

MGM MB

4

et hors le territoire de la C.E.E., une politique de prix exorbitants, contraire aux intérêts du commerce et des consommateurs, d'imposer un cloisonnement, tous procédés contraires à la libre concurrence, en sorte que les dispositions du Traité de Rome sont délibérément contournées;

- alors qu'il apparaît que le mécanisme commercial et les pratiques utilisées par le titulaire britannique de marques françaises, de brevets français et européen, ayant une position dominante, ont pour but d'interdire de facto toute pénétration du produit original lui-même, fabriqué en Grande Bretagne, sur le territoire de la Communauté Economique Européenne, et plus particulièrement sur la France;

- alors que ce produit a été auparavant rendu de libre pratique communautaire en Allemagne, importé d'Allemagne, sans que le produit original ait subi aucune modification ?

- alors que les droits du breveté et du titulaire des marques se trouvent épuisés.

Le 11 Mai 1992, la Société ICI PLC et la Société ICI PROTECTION DE L'AGRICULTURE, qui est intervenue dans l'instance, ont réfuté les moyens de la Société PHYTHERON. Et ajoutant à l'acte introductif d'instance, la Société ICI PROTECTION DE L'AGRICULTURE a demandé de dire que la Société PHYTHERON a commis des actes de concurrence déloyale et de lui allouer de ce chef la somme de 500.000 F à titre de provision;

La Société CHEMBICO, se fondant sur l'épuisement des droits de brevets et des droits de marque de la Société ICI a conclu au rejet de la demande, tout en relevant qu'elle n'a ni modifié, ni altéré les étiquettes d'origine apposées par la Société ICI sur les produits litigieux. A titre subsidiaire, elle a demandé de dire que le consentement de la Société ICI à la revente par la Société ICI TURKEY au grossiste turc des produits litigieux et sa responsabilité dans l'importation parallèle s'opposent à la reconnaissance d'un caractère fautif aux faits d'importation et de vente incriminés. Par ailleurs, elle a sollicité l'allocation d'une somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la publication du jugement à intervenir.

Le 4 Janvier 1993, les demanderessees se sont opposées au renvoi de la cause à l'interprétation de la Cour de Justice des Communautés Européennes, sous la forme d'une question préjudicielle.

5

Dans des écritures notifiées le 22 Janvier 1993, la Société PHYTHERON INTERNATIONALE a fait valoir que la Société ICI ne rapporte pas la preuve que le produit incriminé entre dans les revendications des deux brevets opposés. Par ailleurs, elle a demandé de constater que le titulaire du brevet et des marques, la Société ICI PLC ne pouvait interdire l'importation du produit protégé, après sa mise dans le commerce en Grande-Bretagne, sans réaliser de fait un isolement et un cloisonnement des marchés nationaux à l'intérieur de la C.E.E. et ce, en infraction à l'article 30 du Traité de Rome. Subsidiairement, elle a demandé de renvoyer la cause à l'interprétation de la Cour de Justice des Communautés Européennes, sous forme de deux nouvelles questions préjudicielles ainsi formulées :

1°) Les dispositions du Traité instituant la C.E.E. et notamment celles sur la libre circulation des marchandises, dont les articles 30 et 36, doivent-elles être interprétées en ce sens que serait incompatible avec ces dispositions l'exercice de ses droits pas un titulaire de brevets et de marques dans (tous) les Etats membres, pour empêcher l'importation et la commercialisation dans un Etat membre, de produits que, dans un autre Etat membre, il a fabriqués selon les enseignements des brevets et a revêtus des marques et qu'il a vendus dans cet Etat membre, à un tiers, à destination d'un pays tiers, la livraison ayant lieu sur un navire dans un port du même Etat membre et les produits étant effectivement importés dans le pays tiers avant d'être réexportés dans la Communauté ?

La réponse à la question est-elle différente si la vente a été conclue, non avec des tiers mais avec une société filiale du titulaire et constituée selon le droit du pays tiers où les produits sont effectivement importés avant d'être réexportés vers un second Etat membre ?

2°) Les dispositions du Traité, instituant la C.E.E. et notamment celles sur la libre circulation des marchandises, dont les articles 30 et 36, doivent-elles être interprétées en ce sens que serait incompatible avec ces dispositions, dans une situation telle que décrite ci-dessus, l'exercice de ses droits par un titulaire de brevets et de marques dans (tous) les Etats membres, pour empêcher l'importation et la commercialisation dans un Etat membre, de produits que, dans un autre Etat membre, il a fabriqués selon les enseignements des brevets et a revêtus des marques et qu'il a vendus à destination d'un pays tiers ou qu'il a mis dans le commerce dans un pays tiers, ayant conclu un accord préférentiel avec la C.E.E. d'où il résulte l'absence de droits de douane à l'entrée des produits dans ce pays tiers et au retour de ces produits dans la Communauté, alors en outre que sont différents d'un Etat mem-

MgH MB

6

bre à un autre les prix des produits authentiques portés par les marques et brevets en cause et, au surplus, que le prix de ces produits dans le pays tiers est différent de ceux pratiqués dans les Etats membres ?

Le 5 Mars 1993, les Sociétés ICI PLC et ICI PROTECTION DE L'AGRICULTURE ont répondu aux objections de la Société PHYTHERON sur la contrefaçon en faisant valoir que le produit "KARATE" est couvert par les revendications 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 21, 22, 24 et 25 du brevet français 78.01831 et par les revendications 4 à 6 du brevet européen 106.469. Elles se sont opposées au renvoi de la cause à l'interprétation de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Par conclusions notifiées le 8 Mars 1993, la Société CHEMBICO a contesté la contrefaçon des brevets.

Dans des écritures signifiées le 21 Avril 1993, la Société PHYTHERON INTERNATIONAL a, à titre subsidiaire, sollicité une mesure d'expertise sur la contrefaçon de brevets et répondent aux arguments des Sociétés ICI sur le mal fondé des questions préjudicielles, elle a réitéré sa demande de renvoi devant la Cour de Justice des Communautés Européennes.

* * *

Attendu qu'il n'est pas contesté que les flacons saisis contiennent le produit insecticide authentique fabriqué et marqué en Grande-Bretagne par la Société I.C.I. PLC;

Que les produits litigieux ont été importés et offerts en vente sur le territoire français à partir de provenances différents; que partie des produits fabriqués par la Société I.C.I. PLC ont été exportés par elle au MAROC à la Société de droit marocain MARBAR qui les a vendus à un de ses clients, la Société NABAT CHAQUIA, qui les a revendus à la Société PHYTHERON INTERNATIONAL; qu'une autre partie des produits a été vendue par I.C.I. PLC à sa filiale ICI TURKEY; qu'un grossiste turc a acquis les produits de la Société ICI TURKEY pour les revendre à la Société de droit allemand CHEMBICO qui a elle-même approvisionné la Société PHYTHERON;

- Sur l'épuisement du droit aux brevets et aux marques

Attendu qu'il convient de donner acte à la société PHYTHERON INTERNATIONAL de ce

qu'elle renonce à la première question préjudicielle, formulée dans ses conclusions du 4 Mai 1992;

7

Attendu que se fondant sur le principe de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la CEE, les Sociétés PHYTHERON INTERNATIONAL et CHEMBICO soutiennent que les droits de la Société ICI sur ses brevets et marques se trouvent épuisés; qu'elles font valoir, en premier lieu, que le produit importé par la Société PHYTHERON, "en libre pratique communautaire", est le produit authentique fabriqué par la Société ICI PLC, en Grande-Bretagne, et que la vente sur ce territoire du produit litigieux par la demanderesse constitue une mise dans le commerce dans un territoire de la CEE, au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes;

Attendu qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, la dérogation au principe de la libre circulation des marchandises n'est pas justifiée lorsque le produit a été mis en circulation sur le marché d'un état membre de la CEE, par le titulaire des droits de propriété industrielle ou avec son consentement;

Mais attendu que le produit insecticide de marque "KARATE" n'a pas été mis en circulation en Grande-Bretagne, cet acte supposant à l'évidence une réelle mise sur le marché, à la disposition de la clientèle; que la vente par une société mère à sa filiale ne peut constituer une mise dans le commerce; que le produit litigieux a été mis en circulation dans un cas en TURQUIE, dans l'autre au MAROC, puis en ALLEMAGNE; qu'il n'est pas démontré que l'écoulement du produit sur le marché allemand a été réalisé avec le consentement de la Société ICI PLC ou de la Société ICI TURKEY, la Société CHEMBICO s'étant approvisionnée auprès d'un tiers; que l'on ne saurait déduire un consentement tacite de la Société ICI de l'absence de clause restrictive d'exportation;

Attendu qu'il convient de relever que les juges allemands, saisis d'une action de la Société ICI contre la Société CHEMBICO, ont condamné les importations en retenant que le produit avait été mis en circulation en TURQUIE et non en GRANDE-BRETAGNE, comme le soutenait cette dernière;

Attendu qu'il en résulte, sans qu'il soit nécessaire de soumettre la seconde question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes, que les produits litigieux n'ont pas fait l'objet d'une mise en circulation licite sur le territoire d'un état membre de la CEE;

Attendu que la Société PHYTHERON INTERNATIONAL soutient, en second lieu, que la Cour de Justice des Communautés Européennes n'a pas eu à se prononcer à ce jour "sur la définition de la mise sur le marché, en cas de vente par le titulaire d'une marque, ~~en cas de vente par le titulaire d'une marque~~, d'un produit à l'intérieur du marché commun, à destination d'un tiers situé hors du marché commun, alors qu'il existe entre ces pays des accords préférentiels et un cloisonnement du marché commun instauré par le titulaire du droit de brevet et de marque ainsi qu'en témoigne l'existence de prix différents, pour le produit concerné en FRANCE, en ALLEMAGNE et en BELGIQUE;"

Attendu qu'il est constant que si la commercialisation du produit a lieu dans un état tiers, le titulaire des droits de propriété industrielle peut s'opposer à la libre importation de ce produit dans les états membres de la CEE; qu'il convient donc de rechercher, d'une part, l'incidence d'un accord préférentiel entre la CEE, le MAROC et la TURQUIE, d'autre part, l'incidence des différences de prix du produit KARATE entre les états tiers et les états membres ainsi que d'un état membre à l'autre;

Attendu qu'au sens de la jurisprudence communautaire, les accords douaniers conclus entre la CEE, le MAROC et la TURQUIE, bien que supprimant les restrictions aux échanges, n'ont pas la même finalité que le traité CEE; que seule cette finalité, à savoir l'instauration d'un marché unique, est de nature à justifier une atteinte aux droits de propriété industrielle;

Attendu que les divergences de prix invoquées, qui résultent des mécanismes du marché n'ont aucune incidence sur l'application des articles 30 et 36 du Traité de ROME, comme l'a décidé la Cour de Justice des Communautés Européennes dans une espèce voisine;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer la cause à l'interprétation de la Cour de Justice des Communautés Européennes;

* * *

Attendu que, faisant grief à la Société ICI d'avoir consenti la revente des produits litigieux par sa filiale à un grossiste turc, sans restriction à l'exportation, la Société CHEMBICO soutient que les faits d'importation et de revente ne sauraient revêtir un caractère fautif;

Mg M MB

9

Mais attendu qu'il a été vu précédemment que l'on ne peut déduire de la seule absence de clause restreignant l'exportation, le consentement de la Société ICI PLS aux importations parallèles;

Que ce grief sera donc rejeté;

Attendu que le droit aux brevets et aux marques de la Société ICI PLC n'est pas épuisé et est opposable aux défenderesses;

- Sur la contrefaçon des brevets

Attendu que les Sociétés PHYTHERON INTERNATIONAL et CHEMBICO contestent les faits de contrefaçon qui leur sont reprochés au motif que la Société ICI PLC ne démontre pas l'identité entre la composition précise du produit "KARATE" et les revendications du brevet; que la Société PHYTHERON soutient notamment que les deux brevets sont antinomiques pour le produit litigieux dès lors que ce produit ne peut être qu'un composé issu soit du brevet français, soit du brevet européen; qu'à titre subsidiaire, les défenderesses sollicitent une mesure d'expertise;

Attendu que la comparaison des composants, mentionnés sur les étiquettes des produits saisis, aux revendications à laquelle s'est livrée la Société ICI PLC ne permet pas au Tribunal, en l'absence d'expertise chimique, de déterminer si la composition du produit marqué "KARATE" est couverte par les revendications des deux brevets; qu'il y a donc lieu de recourir à une mesure d'instruction;

- Sur la contrefaçon des marques

Attendu que pour s'opposer à la demande, la Société PHYTHERON INTERNATIONAL fait valoir qu'elle n'a fait que commercialiser un produit revêtu de sa marque authentique en se bornant à traduire les précautions d'usage conformément à la réglementation des produits phytosanitaires;

Que la Société CHEMBICO fait observer qu'elle n'a ni modifié, ni altéré les étiquettes d'origine apposées par la Société ICI;

Mais attendu qu'il est établi que les produits bien que revêtus des marques authentiques ont été importés sur le territoire français sans le consentement de la Société ICI PLC;

MGM MB

10

Attendu qu'il résulte de l'examen des produits saisis que la Société PHYTHERON INTERNATIONAL a, sans l'autorisation de la Société ICI, fait figurer sur la partie inférieure de l'étiquette la mention "importé par PHYTHERON";

Qu'en apposant sur les produits une étiquette à son nom portant la marque "KARATE" et en commercialisant ces produits sur le territoire français, la Société PHYTHERON INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon de marques;

- Sur la concurrence déloyale

Attendu que la Société ICI PROTECTION DE L'AGRICULTURE reproche à la Société PHYTHERON d'avoir fait apparaître sur l'étiquette en français apposée sur les produits litigieux la mention "Autorisation de vente N° 85 005 564" dont elle est la seule bénéficiaire;

Attendu que la Société PHYTHERON INTERNATIONAL réplique que depuis l'arrêté du 1er Décembre 1987 le numéro d'homologation est attaché au produit et n'appartient pas au détenteur de la marque;

Attendu que ce numéro est l'un des éléments composant l'étiquetage qui doit figurer sur toutes les substances et préparations toxiques;

Que la Société ICI PROTECTION DE L'AGRICULTURE ne démontre pas qu'elle est la seule bénéficiaire de ce numéro d'homologation; qu'en tout état de cause, dès lors que ce numéro a été apposé sur le produit authentique, la Société ICI ne rapporte pas la preuve que l'utilisation de ce numéro par la Société PHYTHERON lui a causé un préjudice; qu'elle sera donc déboutée de son action en concurrence déloyale;

- Sur les mesures réparatrices

Attendu que les éléments de la cause permettent de fixer à la somme de 100.000 F le préjudice subi par la Société ICI PLC du fait de l'atteinte portée à ses marques;

Attendu qu'il convient de faire droit aux mesures d'interdiction et de publication dans les termes qui seront précisés au dispositif;

Attendu que l'exécution provisoire est nécessaire du chef des mesures d'interdiction et d'expertise;

Attendu que l'équité commande
d'allouer à la Société ICI PLC la somme de 30.000 F
sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile;

Attendu que la Société CHEMBICO
ayant succombé doit être déboutée de sa demande
reconventionnelle;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu à renvoi
de la cause devant la Cour de Justice des Commu-
nautés Européennes, par application des disposi-
tions de l'article 177 du Traité de ROME, sous
la forme de questions préjudicielles;

Dit que les droits de propriété
industrielle dont est titulaire la Société de
droit britannique IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES -
ICI PLC sont opposables à la Société PHYTHERON
INTERNATIONAL et à la Société CHEMBICO GmbH;

Dit que les Sociétés PHYTHERON
INTERNATIONAL et CHEMBICO GmbH ont commis des
actes de contrefaçon des marques 1.199.223,
1.367.298 et 1.431.858 dont la Société ICI PLC
est propriétaire;

Vu la demande de consultation
conformément au décret du 10 Juin 1965,

Ordonne une mesure, d'experti-
se, commet pour y procéder :

+
Le Professeur

MB

Monsieur Robert ROSSET
50, rue de la Tour
75016 PARIS
Tél. 45.35.28.66.

avec mission :

1°) d'analyser la composition du produit portant
la marque KARATE, contenu dans les flacons saisis,

2°) de dire si cette composition constitue la mise
en oeuvre des revendications 1, 2, 3, 6, 7, 10,
11, 21, 22, 24 et 25 du Brevet français 78.01831
et des revendications 4 à 6 du brevet européen
106.459,

3°) dans l'affirmative, de donner au Tribunal tous
éléments de nature à lui permettre de se prononcer
sur la contrefaçon reprochée;

Dit que la Société ICI PLC devra
consigner au service du Contrôle des Expertises,
avant le 15 Janvier 1994, une provision de QUINZE
MILLE FRANCS (15.000 F) à valoir sur les honorai-
res de l'expert;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au même service avant le 15 Juillet 1994;

19

Déboute la Société ICI PROTECTION DE L'AGRICULTURE de sa demande;

Condamne in solidum la Société PHYTHERON INTERNATIONAL et la Société CHEMBICO GmbH à payer à la Société ICI PLC la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 F) à titre de dommages-intérêts pour atteinte à ses marques;

Interdit à la Société PHYTHERON INTERNATIONAL et à la Société CHEMBICO GmbH de faire usage en FRANCE, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des marques "KARATE" et "ICI" sous astreinte de MILLE FRANCS (1.000 F) par infraction constatée, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement;

Ordonne la publication du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses, sans que ceux-ci puissent excéder la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 F);

Ordonne l'exécution provisoire du chef des mesures d'interdiction et d'expertise;

Déboute la Société CHEMBICO de sa demande reconventionnelle;

Condamne in solidum la Société PHYTHERON INTERNATIONAL et la Société CHEMBICO GmbH à payer à la Société ICI PL la somme de TRENTE MILLE FRANCS (30.000 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Renvoie la procédure à l'audience de Mise en Etat du 14 Février 1994 pour vérifier si la consignation a été effectuée;

Réserve les dépens;

Fait et jugé à PARIS, LE 9 NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE./.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Yvonne BRINGARD

Hg Maguere

pprouvé " 3 mot S... rayé S... nul S"
pprouvé " < ligne ... rayée ... nulle "
pprouvé " 1 renvoi en marge "

MB