

PARIS 25 OCTOBRE 1994
Soc.GUILLOT c. Soc.FTSA
B.F. 2.649.336
PIBD 1995.580.III.25

DOSSIERS BREVETS 1995.II.5

GUIDE DE LECTURE

- ACTION EN INTERDICTION PROVISOIRE DE CONTREFAÇON

**

I- LES FAITS

- 21 novembre 1988 : La société GUILLOT ELECTRICITE (ci-après : GUILLOT) dépose le brevet 88-15.539 sur un "convoyeur pneumatique pour petites pièces notamment des pièces de monnaie".
- : La société FILTRATION, TRAITEMENT, SECHAGE ET APPLICATIONS (ci-après FTSA) accomplit des actes suspects.
- 28 juillet 1993 : GUILLOT fait procéder à des saisies-contrefaçon auprès de FTSA.
- 4 août 1993 : GUILLOT assigne FTSA en contrefaçon.
- 2 août 1993 : GUILLOT assigne en référé FTSA en interdiction provisoire de contrefaçon.
- 13 août 1993 : Le Président du Tribunal de grande instance de Paris rend une ordonnance de référé rejetant la demande de GUILLOT.
- : GUILLOT fait appel de l'ordonnance de référé.
- 25 octobre 1994 : La Cour d'appel de Paris infirme l'ordonnance de référé et ordonne l'interdiction provisoire d'exploitation sous astreinte de 50.000 F par infraction subordonnée à la constitution d'un cautionnement bancaire par GUILLOT de 1.000.000 de Francs.

(*) art. L.615-3 CPI :

"Lorsque le Tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté.

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée".

II - LE DROIT

La loi de 1984 exigeait quatre conditions :

- exploitation effective et sérieuse de l'invention brevetée
- préjudice difficilement réparable
- action au fond sérieuse
- action en contrefaçon engagée dans un bref délai.

La réforme de 1990 a écarté les deux premières conditions et maintenu les deux dernières conditions, à savoir :

- caractère sérieux de l'action,
- action en contrefaçon engagée dans un bref délai.

* Sur le sérieux de l'action

- *Sur la validité du brevet*

Le défendeur ne formule pas de critique valable du brevet mais prétend, tout au contraire, bénéficier d'une possession personnelle antérieure qui n'a de sens qu'autant que le brevet serait valable.

- *Sur l'action en contrefaçon*

. *Sur l'élément matériel de la contrefaçon :*

"Considérant sur la matérialité de la contrefaçon que FTSA ne formule sur ce point aucune observation dans ses écritures".

. *Sur l'élément légal de la contrefaçon - à savoir le défaut de justification ... notamment par une possession personnelle antérieure - :*

"Considérant sur ce point que les plans communiqués par FTSA pour établir qu'elle bénéficie d'une possession antérieure de l'invention sont très contestables".

La condition d'"action sérieuse" est, donc, remplie.

* Sur l'action à bref délai

"Qu'il est de jurisprudence constante que cette durée ne peut être inférieure à quelques mois car à moins d'agir avec légèreté, il est indispensable que le breveté soit à même de vérifier les caractéristiques des produits argués de contrefaçon... Que GUILLOT en assignant FTSA en contrefaçon dès le 4 août 1993, soit trois mois au plus après avoir eu connaissance de ces faits, a agi dans un bref délai, observation étant faite que FTSA ne démontre ni n'allègue que GUILLOT ELECTRICITE a eu une connaissance plus ancienne des faits argués de contrefaçon".

La condition d'"action à bref délai" est, donc, remplie.

N° Répertoire Général :

93/024043

**SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE
REFERE DU VICE PRESIDENT DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
PARIS DU 13 AOUT 1993-
N°48702/93 -**

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU 25 OCTOBRE 1994

(N° 4, 10 pages)

AIDE JURIDICTIONNELLE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance
de clôture : 12 SEPTEMBRE 1994

CONTRADICTOIRE

INFIRMATION

PARTIES EN CAUSE

1°/ **SOCIETE GUILLOT ELECTRICITE**
SA dont le siège est 3 rue
Poincarré 06000 NICE prise en
la personne de ses
représentants légaux.

APPELANTE

représentée par la SCP BOLLET
BASKAL Avoué, assistée de
Me ZAZZO Avocat,

2°/ **SOCIETE FILTRATION TRAITEMENT
SECHAGE ET APPLICATIONS FTSA**
dont le siège est ZI DES
BETHUNES Avenue du Fief 95310
SAINT OUEN L'AUMONE prise en
la personne de ses
représentants légaux.

INTIMEE

représentée par la SCP
FISSELIER CHILOUX BOULAY
Avoué, assistée de Me MENARD
Avocat,

✓ 2+1

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré

Président : M.GOUGE

Conseillers : Mme MANDEL et Mme MARAIS

GREFFIER : Eliane DOYEN

DEBATS : A l'audience publique du 20 SEPTEMBRE 1994

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement Madame MANDEL Conseiller, M.GOUGE
Président a signé la minute avec E.DOYEN greffier.

Statuant sur l'appel interjeté par la
Société GUILLOT ELECTRICITE de l'ordonnance rendue le 13
août 1993 par Mme FEYDEAU Vice Président du Tribunal de
Grande Instance de PARIS dans un litige l'opposant à la
Société FILTRATION TRAITEMENT SECHAGE ET APPLICATIONS
(FTSA).

FAITS ET PROCEDURE

Référence étant faite à l'ordonnance
entreprise pour l'exposé des faits et moyens antérieurs des
parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels
suivants :

Titulaire d'une demande de brevet français déposée le 21 novembre 1988, brevet qui a été délivré le 9 juillet 1993 sous le titre "convoyeur pneumatique pour petites pièces notamment des pièces de monnaie", GUILLOT ELECTRICITE après avoir fait pratiquer deux saisies contrefaçon le 28 juillet 1993 tant dans les ateliers et bureaux de la Société FTSA à SAINT OUEN L'AUMONE qu'au siège de cette société à BUTRY SUR OISE a fait assigner les 4 et 9 août 1993 cette société en contrefaçon du brevet susvisé n° 88 15539 et de dessins devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS.

Sur l'assignation en référé interdiction délivrée à la requête de GUILLOT ELECTRICITE le 3 août 1993 à l'encontre de FTSA et tendant à lui faire interdire toute reproduction du brevet n°88 15539 et toute fabrication de produits constituant la contrefaçon des revendications 1 à 9 dudit brevet, ainsi que tout usage des plans, dessins et schémas appartenant à GUILLOT ELECTRICITE, le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance a, par l'ordonnance déférée du 13 août 1993 rejeté les demandes aux motifs que l'action au fond de GUILLOT n'apparaissait pas suffisamment sérieuse et que le caractère illicite du trouble dont se prévalait la demanderesse n'était pas manifeste.

Appelante selon déclaration du 5 octobre 1993 et autorisée à assigner à jour fixe, GUILLOT ELECTRICITE demande à la Cour

- d'infirmer l'ordonnance critiquée,
- de faire interdiction à FTSA de faire usage ou reproduire le brevet 88 15539 appartenant à GUILLOT ELECTRICITE et de fabriquer tous produits constituant la contrefaçon des revendications 1 à 9 dudit brevet ainsi que de faire usage de plans, dessins, schémas et références appartenant à GUILLOT sous astreinte de 50.000 frs par infraction constatée,
- de condamner FTSA à lui verser la somme de 20.000 frs en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

FTSA poursuit la confirmation de l'ordonnance et sollicite paiement de la somme de 20.000 frs au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et de celle de 10.000 frs pour appel abusif.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article L.615.3 du Code de la Propriété Intellectuelle

"lorsque le Tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté"

"la demande d'interdiction ou de constitution de garantie n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée".

Considérant qu'au soutien de son appel GUILLOT fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'interdiction dès lors que FTSA ne contredit pas sérieusement les droits de GUILLOT sur l'invention de l'éclateur de monnaie objet de son brevet.

Qu'elle soutient notamment que les pièces produites par FTSA pour justifier d'une possession antérieure de l'invention ont été falsifiées ou ne constituent que des copies grossières des plans que GUILLOT avait transmis à FTSA.

Qu'elle ajoute que son action au fond a été engagée à bref délai et que les prétendues exceptions de nullité soulevées par FTSA relèvent de l'appréciation du Tribunal, ne sont pas pertinentes et n'ont pour but que de paralyser l'action du juge des référés.

Considérant que FTSA prétend que les deux conditions exigées par l'article L.615.3 du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas réunies dès lors que

1) les pièces versées aux débats démontrent que le brevet délivré après rapport de recherche ne correspond pas à la demande initiale, des modifications ayant été faites après apport de recherche quant à la nature, au nombre ou à l'étendue des revendications,

2) l'action au fond n'a pas été engagée à bref délai,

3) la défenderesse est à même de faire reconnaître son droit né d'une possession antérieure et se réserve d'agir en revendication de brevet,

4) les deux procès-verbaux de saisie contrefaçon et les deux exploits introductifs d'instance en date des 4 et 9 août 1993 sont entachés de nullité.

Considérant ceci exposé sur les premier et dernier moyens opposés par l'intimée que le juge saisi en référé d'une demande d'interdiction sur le fondement de l'article L.615.3 du Code de la Propriété Intellectuelle n'est pas compétent pour apprécier et statuer sur la validité d'une saisie contrefaçon et d'une assignation au fond en contrefaçon.

Que par ailleurs il convient de rappeler que la preuve des faits de contrefaçon peut être rapportée par tous moyens et que le breveté pouvant régulariser une situation donnant lieu à fin de non recevoir jusqu'au moment où le juge statue, GUILLOT ELECTRICITE a la possibilité de préciser en cours de procédure quelles revendications elle oppose au prétendu contrefacteur.

Que même si en l'espèce les revendications initiales reproduites dans l'assignation au fond ont été modifiées, il résulte des écritures signifiées par GUILLOT devant la Cour qu'elle oppose les revendications modifiées après établissement du rapport de recherche.

Que FTSA ne peut prétendre ignorer ces revendications dès lors que dans le cadre d'une instance l'opposant à GUILLOT devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE elle a soutenu que GUILLOT avait breveté du matériel étudié, conçu et fabriqué par FTSA et qu'elle avait entrepris à l'encontre de l'appelante une action en contrefaçon.

Que par ailleurs il n'est pas prétendu par FTSA que les revendications ont été étendues.

Considérant que dans le cadre d'une action fondée sur l'article L.615.3 du Code de la Propriété Intellectuelle le juge doit uniquement rechercher si les deux conditions exigées par ledit article sont réunies.

Considérant sur la condition du bref délai qu'à juste titre GUILLOT ELECTRICITE soutient qu'elle est remplie.

Qu'il est de jurisprudence constante que cette durée ne peut être inférieure à quelques mois car à moins d'agir avec légèreté, il est indispensable que le breveté soit à même de vérifier les caractéristiques des produits argués de contrefaçon.

Considérant en l'espèce qu'il résulte des pièces mises aux débats et notamment de la lettre adressée le 30 mars 1993 par FTSA à SCETAUROUTE et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 juillet 1993 dressé par Maître LEBRUN que ce n'est qu'en mai-juin 1993 que GUILLOT ELECTRICITE a pu avoir connaissance des faits argués de contrefaçon, FTSA ayant reçu le 5 mai 1993 une commande pour l'installation sur l'autoroute A 68 d'un système de transfert pneumatique de pièces de monnaie.

Considérant que GUILLOT ELECTRICITE en assignant FTSA en contrefaçon dès le 4 août 1993 soit trois mois au plus après avoir eu connaissance de ces faits a agi dans un bref délai, observation étant faite que FTSA ne démontre ni n'allègue que GUILLOT ELECTRICITE a eu une connaissance plus ancienne des faits argués de contrefaçon.

Considérant sur le caractère sérieux de l'action au fond, qu'il convient de rechercher si les documents invoqués en défense laissent apparaître un moyen de nullité des revendications opposées.

Considérant sur ce point que les plans communiqués par FTSA pour établir qu'elle bénéficie d'une possession antérieure de l'invention sont très contestables.

Qu'en particulier le plan d'ensemble CYCLONES N° M 1040 daté 10/82 sous la signature de M.CRENN et produit devant le premier juge a manifestement été antidaté.

Qu'en effet le numéro de téléphone mentionné dans le cartouche est à huit chiffres alors qu'il est établi par une lettre des TELECOM que le passage à cette numérotation n'a eu lieu que le 25 octobre 1985.

Que d'autre part GUILLOT établit que c'est le 15 février 1991 que FTSA a transmis à ESCOTA divers documents dont trois exemplaires du plan M 1040 Plan d'ensemble Cyclone.

Que le premier tirage de ce plan mis aux débats porte un cartouche dans lequel deux dates sont mentionnées 11.90 et 10.90 (émission initiale).

Considérant d'autre part que la photocopie du plan M 1040 daté 10.82 produite devant le premier juge par FTSA fait référence au plan d'ensemble numéro M 1040 et à l'implantation générale n° PPI 90 002 001 alors que ceux-ci ont été établis par FTSA respectivement en juillet 1990 et janvier et septembre 1990 et font l'objet du bordereau de transmission déjà cité.

Que ces éléments confirment que la photocopie du plan M 1040 communiquée par FTSA a été antidatée.

Considérant enfin qu'il y a lieu de relever qu'en dépit d'une sommation de communiquer FTSA s'est abstenue de produire l'original du plan M.1040.

Considérant par ailleurs que le plan 82 50 103 relatif au réceptacle intermédiaire, saisi par Me LEBRUN et portant la référence FTSA est manifestement antidatée car le numéro de téléphone y figurant est à huit chiffres, numérotation n'existant pas à la date du 3 mars 1982 (portée sur le plan) ainsi qu'exposé plus haut.

Considérant sur la matérialité de la contrefaçon que FTSA ne formule sur ce point aucune observation dans ses écritures.

Qu'au demeurant le plan saisi par Me JOSSE huissier référencé M 1234 portant sur un éclateur de monnaie apparaît reproduire un moyen équivalent à celui faisant l'objet de la revendication 2 du brevet délivré à savoir que les parois du coffre qui fait office de régulateur de flux pour les pièces de monnaie sont pourvues de chicanes qui sont disposées les unes au dessus des autres de telle façon qu'elles régulent le flux des pièces.

Que par ailleurs il résulte des opérations de saisie contrefaçon diligentées par Me JOSSE que la paroi intérieure du cyclone trouvé dans les ateliers de FTSA à SAINT OUEN L'AUMONE comporte un tube placé de manière tangentielle et qu'au même niveau est disposée une tôle faisant office de tremplin et d'obstacle à la rotation des pièces, caractéristiques faisant l'objet des revendications 5 et 6 du brevet délivré.

Considérant en conséquence que GUILLOT justifiant que sa demande au fond est sérieuse et qu'elle a été engagée à bref délai, il convient de faire droit à sa demande d'interdiction dans les conditions précisées au dispositif.

Considérant toutefois que pour assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par FTSA si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée, il y a lieu de dire que cette interdiction sera surbordonnée à la constitution préalable par GUILLOT ELECTRICITE d'un cautionnement bancaire d'un million de francs et ce en application de l'article L.615.3. du Code de la Propriété Intellectuelle.

Considérant en ce qui concerne les plans, dessins et schémas que GUILLOT ne les ayant pas identifiés avec précision dans ses écritures, sa demande d'interdiction sur ce point sera rejetée, observation étant faite qu'un certain nombre de plans ont déjà été saisis dans le cadre des saisies contrefaçon.

Considérant que FTSA qui succombe sera déboutée de sa demande du chef de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant en revanche que l'équité commande d'allouer à GUILLOT ELECTRICITE pour les frais hors dépens par elle engagés tant en première instance qu'en appel la somme de 20.000 frs.

PAR CES MOTIFS :

INFIRME l'ordonnance entreprise,

FAIT INTERDICTION à la Société F.T.S.A. de fabriquer ou de commercialiser des éclateurs de monnaie et/ou des cyclones tels que reproduits sur le plan M.1040 et présentant les caractéristiques de ceux objet de la saisie de Me JOSSE huissier du 28 juillet 1993 sous astreinte de 50.000 frs par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,

Dit que cette interdiction est subordonnée à la constitution préalable par la Société GUILLOT ELECTRICITE d'un cautionnement bancaire d'un million de francs,

Déboute la Société GUILLOT ELECTRICITE du surplus de sa demande,

Condamne la Société F.T.S.A. à payer à la Société GUILLOT ELECTRICITE la somme de 20.000 frs en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens d'instance et d'appel et admet la SCP BOLLET BASKAL Avoué au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LE GREFFIER