

PARIS 9 FEVRIER 1995

THEVENIN et S.A.FAYNOT c. SARL BATIBORNE

B.F.2.244.159

PIBD 1995.587.III.241

DOSSIERS BREVETS 1995.II.6

GUIDE DE LECTURE

- INDEMNITES DE CONTREFAÇON :

. PREJUDICE DU BREVETE

\*\*

. PREJUDICE DU LICENCIE EXCLUSIF

\*\*

## I - LES FAITS

- 17 septembre 1973 : Monsieur THEVENIN (THEVENIN) est titulaire d'un brevet relatif à une "borne utilisable pour définir les limites cadastrales".
- : THEVENIN et la société FAYNOT (FAYNOT) concluent un contrat de licence d'exploitation du brevet - exclusive  
- gratuite.
- : La société BATIBORNE (BATIBORNE) accomplit des actes suspects.
- : THEVENIN - breveté - et FAYNOT - licenciée exclusive - assignent BATIBORNE en contrefaçon.
- 5 octobre 1988 : TGI Paris fait droit à la demande en contrefaçon.
- : BATIBORNE fait appel.
- 29 mai 1992 : La Cour de Paris confirme le jugement et ordonne une mesure d'expertise pour la fixation de l'indemnité de contrefaçon.
- 9 février 1995 : Sur expertise, la Cour de Paris fixe le montant des indemnités de contrefaçon.

## II - LE DROIT

### \* PROBLEME N°1 : Indemnisation du préjudice subi par le *licencié exclusif*

Le licencié exclusif exploitant l'invention a droit à une indemnité réparant, notamment, le manque à gagner.

La Cour procède, alors, de la façon suivante :

- Détermination de la masse contrefaisante : ..... 310.756  
bornes

- Détermination de la quote-part perdue :

*"Considérant qu'eu égard à la capacité de production et de vente de la société FAYNOT, de l'importance de la concurrence entre des bornes similaires, il y a lieu de retenir au titre de la fraction de la masse contrefaisante susceptible de donner lieu à bénéfices perdus sur les ventes manquées par la société FAYNOT un ratio de 60 % soit un total de bornes contrefaisantes de .....* 190.453

- Détermination de la marge bénéficiaire :

*"Considérant que la Cour a les éléments pour fixer le gain manqué de la société FAYNOT à la somme arrondie à ..... 1.830.000 F".*

- Préjudice tenant aux ventes perdues d'accessoires :

*"Considérant que ces accessoires ne sont pas contrefaisants, que l'expert note au surplus que "les accessoires en cause ne forment nullement avec les bornes elles-mêmes un véritable tout commercial, ne constituant pas des éléments dont la vente est nécessairement réalisée avec ces bornes et tels que, en l'absence de ceux-ci, ces bornes ne pourraient être vendues... il y a lieu eu égard à ces éléments de limiter la réparation de ce préjudice à la somme de 30.000 F".*

**\* PROBLEME N°2 : Réparation du préjudice subi par le breveté**

L'arrêt relève que le breveté ne justifiait pas d'un dommage provenant de l'atteinte à son monopole mais devait être indemnisé des seules redevances perdues.

La licence THEVENIN-FAYNOT étant une licence gratuite l'intimée concluait à l'absence de préjudice de Monsieur THEVENIN. L'argument est écarté et une indemnisation du breveté est retenue.

- Détermination de la masse contrefaisante

Il y a lieu de retenir la totalité de la masse contrefaisante soit, 310.756 bornes représentant un chiffre d'affaires de 3.303.389 F.

- Détermination du taux de redevances :

*"Le breveté était fondé à revendiquer, pour autoriser la production d'une masse contrefaisante représentant un chiffre d'affaires réactualisé de 3.535.451 F une redevance qui ne saurait être inférieure à 2 % de ce chiffre d'affaires, compte tenu de l'importance de l'invention"*

- Détermination de la majoration de la "redevance indemnitaire" :

*"et est en même temps sujette à majoration, compte tenu de son caractère indemnitaire. Considérant, dans ces conditions, que la somme réclamée par le brevet (64.000 F) est amplement justifiée".*

Le Tribunal accorde une somme correspondant, à peu près, à 2 % du chiffre d'affaires non actualisé du contrefacteur et retient la possibilité d'une majoration de la redevance "compte tenu de son caractère indemnitaire" sans, toutefois, en tenir compte. Dans la mesure, sans doute, où il n'en tient pas compte, la Cour ne croit ni utile ni nécessaire de justifier la majoration de l'indemnité de contrefaçon par rapport aux redevances de marché. Nous maintenons nos plus extrêmes réserves sur cette formule de majoration.

M.

120

Grosse Délivrée
Le 28 FEV. 1995
A la requête de : <i>TEVENIN</i>

N° Répertoire Général :

89.1524

**COUR D'APPEL DE PARIS**

4° chambre, section B

**ARRET DU 9 FEVRIER 1995**

(N° 1, 6 pages)

**AIDE JURIDICTIONNELLE**

Admission du  
au profit de

Date de l'ordonnance  
de clôture : 25 novembre 1994

S/appel d'un jugement du TGI de  
Paris, 3°Ch, du 5 octobre 1989.

Contradictoire  
Statue après expertise sur le  
montant des dommages-intérêts.

**PARTIES EN CAUSE**

**1°. MONSIEUR THEVENIN (Jean)**

20, rue Eva Thomé  
08800 Montherme

**2°. LA SA ETABLISSEMENTS FAYNOT**

dont le siège est à THILAY 08800  
Montherme  
en la personne de ses  
représentants légaux y domiciliés,

Appelants,  
Représentés par Maître MOREAU,  
avoué,  
Assistés de Maître COMBEAU,

**3°. LA SARL BATIBORNE**

dont le siège est à SAINT SIXT  
74800 La Roche sur Foron  
en la personne de son gérant y  
domicilié,

Intimée,  
Représentée par la SCP d'avoués  
PARMENTIER HARDOUIN,  
Assistée de Maître Pierre COUSIN,  
avocat.

.../...

*267*

*AP2 & P*

**COMPOSITION DE LA COUR**  
(lors du délibéré)

Président : Monsieur GUERRINI

Conseillers : Monsieur ANCEL

Madame MANDEL

**GREFFIER**

Madame MALTERRE-PAYARD

**DEBATS**

A l'audience publique du 25 novembre 1994,  
l'affaire a été retenue par Monsieur ANCEL,  
Magistrat chargé du rapport, conformément à l'article 786  
du NCPC, les Conseils des parties ne s'y étant pas opposés.  
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré.

**ARRET**

Contradictoire.

Prononcé publiquement par Monsieur GUERRINI, Président,  
lequel a signé la minute avec Madame MALTERRE-PAYARD,  
greffier.

M.THEVENIN est titulaire d'un  
brevet relatif à une borne utilisable pour définir les  
limites cadastrales ,des limites de route et pour des  
applications analogues .

La Cour de Paris ,par arrêt du 29 mai 1992, a notamment dit  
que la Société BATIBORNE s'était rendue coupable de  
contrefaçon des revendications 1 3 et 9 du brevet ,au

## SUR LA MASSE CONTREFAISANTE

Considérant que l'intimée ne conteste pas les chiffres retenus par l'expert ,sur l'importance de la masse contrefaisante ,lesquels sont d'ailleurs comme elle le souligne ,certifiés conformes aux écritures comptables de la Société FAYNOT ,par son expert comptable ,qu'au cours de l'expertise elle a admis que la fraction de la masse contrefaisante ,au titre des bénéfices perdus pouvait être au plus de 10% ,invokant le caractère "captif" des clientèles attachées à chaque fournisseur en raison de la spécialisation des produits en cause ;

Considérant que l'expert a par avance réfuté ce ratio de 10% ,soulignant que le perfectionnement objet du brevet invoqué ,aux termes de l'arrêt précité du 29 mai 1992 ,n'était pas négligeable et permettait une grande facilité de pose ,une excellente stabilité de la borne et un coût de construction plus avantageux ,qu'il en déduisait que le ratio de 10% concédé par l'intimée n'était pas représentatif et proposait celui de 70% ;

Considérant qu'eu égard à la capacité de production et de vente de la Société FAYNOT ,de l'importance de la concurrence entre des bornes similaires ,il y a lieu de retenir au titre de la fraction de la masse contrefaisante susceptible de donner lieu à bénéfices perdus sur les ventes manquées par la Société FAYNOT ,un ratio de 60% soit un total de 186453 bornes contrefaisantes;

## SUR LA MARGE BENEFICIAIRE

Considérant que Société BATIBORNE soutient que la méthode de l'expert pour le calcul de cette marge est fantaisiste ;qu'elle fait valoir notamment que cette marge serait sans commune mesure avec la marge qu'elle réalise sur les autres produits qu'elle commercialise ;

Mais considérant que l'expert a indiqué que la Société FAYNOT lui avait fourni des éléments de calcul qui visaient à adopter une marge effective ,et qu'il a retenu celle-ci ,en tenant compte non seulement du prix de revient de ces bornes mais également de l'ensemble des frais proportionnels liés à cette fabrication et à la commercialisation de ces produits;qu'il a adopté à juste titre une marge moyenne pondérée pour l'ensemble des bornes d'ancrage fabriquées par la Société FAYNOT (bornes de 350 500 et 600 mm);que cette évaluation sera retenue;

Considérant que la Cour a donc les éléments pour fixer le gain manqué de la Société FAYNOT à la somme arrondie à 1 830 000 F;

préjudice de son titulaire ,M.THEVENIN ,et de la Société FAYNOT ,titulaire d'une licence exclusive d'exploitation ,et a nommé M.GUILGUET comme expert afin qu'il lui fournisse tous éléments utiles à l'évaluation du préjudice .

En ouverture de rapport ,les appelants M.THEVENIN et la Société FAYNOT sollicitent qu'il leur soit alloué le montant des indemnités retenues par l'expert soit :

\_ à la Société FAYNOT la somme de 2.879.000 F

\_ à M.THEVENIN la somme de 64000 F

Ils demandent en outre une somme de 250 000 F en réparation de l'atteinte qui a été portée au monopole que confère le brevet dont M.THEVENIN est titulaire ,ainsi qu'une somme de 263 933 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La Société BATIBORNE propose de fixer le préjudice de la Société FAYNOT à la somme de 72500 F au titre des ventes manquées et de 8600 F au titre de la vente des accessoires.L'intimée conclut en outre à l'absence de préjudice de M.THEVENIN,ce dernier ayant accordé à la Société FAYNOT une licence gratuite et exclusive.

#### SUR CE LA COUR

qui pour plus ample exposé ,se réfère au jugement de 1<sup>o</sup> instance et aux écritures d'appel,

Considérant que l'expert a fixé la masse contrefaisante pour la période concernée qui s'étend du début de l'année 1986 à mai ,voire à juillet 1992,à une quantité de 310 756 bornes représentant un chiffre d'affaires de 3.303.389 F avant actualisation et de 3 535 451 F après;qu'il a ensuite déterminé ,en ce qui concerne le préjudice de la Société FAYNOT ,un bénéfice perdu sur les ventes manquées , pour une fraction de la masse contrefaisante qui pourrait représenter 70% du total et un taux de marge bénéficiaire moyen compris entre 7,86 et 9,82% ,d'un montant de 2 150 000F ,qu'il a encore estimé forfaitairement à la somme de 129 000 F un préjudice complémentaire lié à la vente concomitante de divers accessoires qui aux dires des appelantes constituerait un tout commercial ,et à la somme de 600 000 F ,le préjudice correspondant au titre de la perte subie ,à une réduction de la marge bénéficiaire de la Société FAYNOT sur ses propres ventes;

Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice de M.THEVENIN ,l'expert ,retenant l'hypothèse de 70% de ventes manquées ,a calculé pour le breveté une redevance indemnitaire assise sur le chiffre d'affaires correspondant au reliquat (30%) avec un taux de redevance égal à 6% ,d'un montant de 64000 F.

## SUR LA VENTE DES ACCESSOIRES

Considérant que l'expert a retenu à ce titre une somme de 129000F ,dont les appelants demandent la confirmation;  
Considérant que la Société BATIBORNE qui admet le principe de ce chef de préjudice ,propose une indemnisation de 8600F ;

Considérant que ces accessoires ne sont pas contrefaisants, que l'expert note au surplus que "les accessoires en cause ne forment nullement avec les bornes elles-mêmes un véritable tout commercial ,ne constituant pas des éléments dont la vente est nécessairement réalisée avec ces bornes et tels que ,en l'absence de ceux-ci ,ces bornes ne pourraient être vendues";que certes l'expert ajoute que les ventes manquées dues à la contrefaçon ont entraîné une perte de bénéfice sur la livraison de certains accessoires au moins ;qu'il y a lieu eu égard à ces éléments de limiter la réparation de ce préjudice à la somme de 30 000 F;

## SUR LA PERTE SUBIE

Considérant que la Société FAYNOT sollicite une perte de marge bénéficiaire sur les ventes des bornes brevetées ,que l'expert a chiffré à la somme de 600 000 F,résultant de l'impossibilité pour la Société FAYNOT d'augmenter ses tarifs comme ils auraient dû l'être ;

Mais considérant que l'expert a noté la vive concurrence sur le marché en question et les augmentations ultérieures de prix pratiquées par la Société FAYNOT ,que celle-ci ne fait pas la preuve de la réalité de ce chef de préjudice ;qu'elle en sera déboutée;

## SUR L'ATTEINTE AU MONOPOLE DU BREVETE

Considérant que M.THEVENIN sollicite de ce chef une somme de 250 000 F ,qu'il n'apporte cependant ,à l'appui de cette demande aucun justificatif particulier ,que faute de démontrer un préjudice distinct de son manque à gagner ,M.THEVENIN sera débouté de ce chef de demande;

## - - - SUR LA REDEVANCE INDEMNITAIRE



Considérant que si, comme l'arrêt de la Cour l'a précisé, l'invention présentait un certain intérêt, il n'en demeure pas moins que, selon les observations de l'expert, sa technicité était faible; que le breveté était fondé à revendiquer, pour autoriser la production d'une masse contrefaisante représentant un chiffre d'affaire actualisé de 3 535 451F, une redevance qui ne saurait être inférieure à 2% de ce chiffre d'affaires, compte tenu de l'importance de l'invention et est en même temps sujette à majoration, compte tenu de son caractère indemnitaire;

Considérant, dans ces conditions, que la somme réclamée par le breveté (64 000 francs) est amplement justifiée;

Considérant qu'en équité il sera alloué aux appelants une somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT en ouverture du rapport d'expertise déposé par M.GUILGUET le 15 juillet 1993 :

CONDAMNE la Société BATIBORNE à payer à la Société FAYNOT la somme de 1 860 000 F et à M.THEVENIN une somme de 64000 F ,à titre de dommages\_intérêts;

la CONDAMNE à payer aux appelants une somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

la CONDAMNE aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC par Maître MOREAU, avoué.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT