

RECEVU
LE 11/12/95
A 14H00

GUIDE DE LECTURE

- ACTION EN CONTREFAÇON - MISE EN GARDE ***

I- LES FAITS

- 1979-1980
1983-1987 : La société ATA (ATA) et son PDG M. C.RICARD (RICARD) sont titulaires de différents brevets relatifs à des taximètres.
- : Les sociétés SEMEL (SEMEL) MECANOTO (MECANOTO) et CEETAX (CEETAX) importent et commercialisent en France des taximètres suspects.
- 16 juillet 1995 : ATA et RICARD assignent SEMEL, MECANOTO et CEETAX en contrefaçon.
- : ATA adresse à différents distributeurs de taximètres une lettre de mise en garde contre les agissements des sociétés adverses.
- 20 novembre 1995 : SEMEL, MECANOTO et CEETAX assignent ATA et RICARD en communication des destinataires de la mise en garde.
- 11 décembre 1995 : TGI Lyon (Juge des référés) rejette les demandes.

II- LE DROIT

PREMIER PROBLEME (compétence du Juge des référés)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs à l'exception d'incompétence (ATA et RICARD)

prétendent que le Juge des référés doit décliner sa compétence au profit du Juge de la mise à l'état.

b) Les défendeurs à l'exception d'incompétence (SEMEL, MECANOTO et CEETRAX)

prétendent que le Juge des référés ne doit pas décliner sa compétence au profit du Juge de la mise à l'état.

2°) Enoncé du problème

Le Juge des référés doit-il décliner sa compétence au profit du Juge de la mise à l'état ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"La mesure conservatoire que peut ordonner le juge de la mise en état ne doit pas être sous-tendue par la constatation d'un trouble manifestement illicite dont l'appréciation n'entre pas directement dans sa compétence et qui fait émerger un litige autonome, distinct de l'action au fond, pour lequel une mesure ponctuelle est demandée au juge.

Les mesures conservatoires que peut prendre le juge de la mise en état sont relatives à la sauvegarde d'une situation de droit ou de fait qui risquerait d'être altérée à l'occasion du déroulement de la procédure au fond dont il est saisi.

Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, une mesure de remise en état ne consiste pas seulement à rétablir matériellement l'existence ou la consistance d'un objet, elle peut aussi s'attacher à la protection d'un droit immatériel dès lors qu'elle a pour but de faire cesser le trouble ou de prévenir l'apparition d'un dommage imminent, le trouble ou le dommage pouvant s'entendre de tout fait ou comportement évidemment fautif et générateur d'un préjudice pour lequel une réparation immédiate par une mesure appropriée est possible et plus pertinente qu'une indemnisation différée en dommages et intérêts.

En l'espèce, bien que l'envoi de la lettre-circulaire se rattache au contentieux sur contrefaçon de brevets en cours, il a fait naître un autre litige qui doit être soumis à l'appréciation du juge des référés compétent pour statuer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et prendre les mesures propres à le faire cesser, dès lors que ceux qui se prétendent victimes ont entendu agir en justice par cette voie pour obtenir une mesure de remise en état immédiate, le trouble fût-il de l'ordre de la concurrence déloyale à propos de laquelle une demande au fond pourrait par la suite se greffer aux demandes fondées sur le contrefaçon.

Le juge des référés compétent est celui du tribunal compétent pour statuer au fond à propos du litige considéré".

SECOND PROBLEME (déloyauté par mise en garde)

Le caractère éventuellement déloyal de la mise en garde adressée par un breveté demandeur en contrefaçon à des distributeurs de marchandises arguées de contrefaçon soulève un débat de fait difficile et suscite en jurisprudence des réponses contradictoires.

On relève l'opinion mesurée mais favorable à ces mises en garde retenue par le Tribunal de Lyon dès lors que les termes employés dans le texte diffusé sont objectifs.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE REFERE

Date : 11 Décembre 1995
Magistrat : Catherine CHARPENTIER, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD
Débats : en audience publique le 7 DECEMBRE 1995
Prononcé : ordonnance rendue le 11 Décembre 1995
par le même magistrat

Affaire :
LA SOCIETE DE DROIT FINLANDAIS SEMEL SA
LA SA MECANOTO
LA CIE D'EQUIPEMENTS EUROPEENNE DE TAXIMETRES CEETAX
C/
LA SA AUTOMATISMES ET TECHNIQUES AVANCEES ATA
MONSIEUR RICARD Claude

Numéro R.G. : 95R3427

DEMANDEUR(S)

LA SOCIETE DE DROIT FINLANDAIS SEMEL SA
BELSINKI
00810 LAIVALAHDENKATU 4
REPRESENTEE PAR Maître STOULS Jean-Pierre, AVOCAT ; 7.15

LA SA MECANOTO
CRAPONNE
REPRESENTEE PAR Maître STOULS Jean-Pierre, AVOCAT ;

LA CIE D'EQUIPEMENTS EUROPEENNE DE TAXIMETRES CEETAX
132-162 AVENUE JULIAN GRIMAU
94400 VITRY SUR SEINE
REPRESENTEE PAR Maître STOULS Jean-Pierre, AVOCAT ;

DEFENDEUR(S)

LA SA AUTOMATISMES ET TECHNIQUES AVANCEES ATA
ROUTE DE TRELS
13210 LA DARQUES
REPRESENTEE PAR Maître LE STANC, AVOCAT A MONTPELLIER

MONSIEUR RICARD Claude
52 cours GAMBETTA
13100 AIX EN PROVENCE
REPRESENTE PAR MAITRE LE STANC, AVOCAT A MONTPELLIER

Extrait
des Minutes
du Greffe
du Tribunal de
Grande Instance
de Lyon
Document
7.15

LE 11 DECEMBRE 1995,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur Claude RICARD et la société A.T.A. dont il est le président directeur général sont propriétaires de différents brevets concernant les taximètres.

Par acte du 6/06/1994, ils ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon les sociétés SEMEL et MECANOTO qui ont importé et commercialisé en France des taximètres T 1002, contrefaisant selon eux les revendications des quatre brevets suivants:

- n° 79/25736 déposé le 12/10/1979 publié sous le n° 2.467.448 et concernant un "procédé dispositif et taximètres pour éviter les fraudes sur le prix indiqué par l'afficheur lumineux d'un taximètre électronique",
- n° 80/02900 déposé le 7/02/1980 publié sous le n° 2.475.765 et concernant des "procédés et taximètres pour calculer le prix d'une course en taxi",
- n° 83/11127 déposé le 1/07/1983 publié sous le n° 2.548.413 et concernant des "procédés et dispositif pour éviter les fraudes sur un taxi équipé d'une répétiteur lumineux",
- n° 87/10096 déposé le 10/07/1987 publié sous le n° 2.618.101 et concernant un "procédé pour commander les voyants lumineux placés à l'extérieur d'un taxi et taximètres mettant en oeuvre ce procédé".

Un deuxième appareil désigné TM 1220 a alors été mis sur le marché français contrefaisant selon les demandeurs trois des quatre brevets dont ils sont propriétaires.

Par acte du 16/06/1995, la société A.T.A. et Claude RICARD ont fait assigner en contrefaçon notamment les sociétés SEMEL, MECANOTO et CEETAX devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Alors que ces procédures sont en cours, la société A.T.A. a adressé à différents distributeurs de taximètres une lettre-circulaire datée du 23/10/1995 ou du 2/11/1995 pour les informer de la procédure en contrefaçon de brevets en cours et les informer de ce qu'ils seront considérés, à réception de ce courrier, comme ayant pleine connaissance de l'existence des brevets et les avertir qu'ils ne pourront plus prétendre vendre les appareils argués de contrefaçon, de bonne foi.

Par acte en date du 20/11/1995, la société de droit finlandais SEMEL, la société anonyme MECANOTO et la société anonyme CEETAX ont fait assigner la société anonyme A.T.A. (Automatismes et Techniques Avancées) et Monsieur Claude RICARD à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour

obtenir leur condamnation à communiquer sous astreinte la liste des destinataires de la lettre-circulaire et l'autorisation de leur signifier une copie de la présente ordonnance aux frais des défendeurs.

Ces trois sociétés demandent aussi qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles se réservent de saisir ultérieurement le tribunal compétent d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et elles sollicitent enfin la condamnation des défendeurs à leur verser une indemnité de 5 000 frs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Claude RICARD demande sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il a cédé les brevets dont il était titulaire par acte d'Août 1995 enregistré à l'INPI de Marseille le 31/08/1995.

La société A.T.A. invoque l'incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état par application des dispositions de l'article 771 du nouveau code de procédure civile, l'incompétence territoriale par application de l'article 42 du nouveau code de procédure civile au profit de la juridiction d'Aix-en-Provence dans le ressort de laquelle sont situés tant le siège social de la société A.T.A que le domicile de Mr RICARD.

A l'audience il invoque aussi subsidiairement l'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction commerciale dès lors que Mr RICARD est hors de cause.

Subsidiairement, si la juridiction saisie devait se déclarer compétente, les défendeurs font valoir que ce sont eux qui sont victimes des agissements contrefaisants des sociétés demandereses alors qu'ils bénéficient d'une présomption due à leur titres.

La société A.T.A. et Claude RICARD ajoutent que la lettre-circulaire de mise en garde était nécessaire avant d'envisager la mise en cause des contrefacteurs secondaires, que cette lettre adopte un ton mesuré et contient des informations et un avertissement sur les risques encourus et ne crée pas de trouble manifestement illicite.

MOTIFS DE LA DECISION:

- sur la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon:

En application de l'article 771 du nouveau code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exception de toute autre formation du tribunal notamment pour ordonner toutes mesures provisoires même conservatoires à l'exception des saisies conservatoires, hypothèques et nantissements provisoires.

La demande formée par les sociétés SEMEL MECANOTO et CEETAX tend à l'exécution d'une obligation de faire destinée à la remise en état d'un trouble qualifié de manifestement illicite au sens de l'article 809 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.

Il importe de relever que cet article distingue les mesures conservatoires et les mesures de remise en état et que l'article 771 ne mentionne que les mesures conservatoires dans les attributions du juge de la mise en état.

Même si la distinction entre les deux types de mesures n'est pas systématiquement évidente, il résulte aussi de la comparaison de ces deux textes que le juge des référés est seul compétent pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Ainsi, la mesure conservatoire que peut ordonner le juge de la mise en état ne doit pas être sous-tendue par la constatation d'un trouble manifestement illicite dont l'appréciation n'entre pas directement dans sa compétence et qui fait émerger un litige autonome, distinct de l'action au fond, pour lequel une mesure ponctuelle est demandée au juge .

Les mesures conservatoires que peut prendre le juge de la mise en état sont relatives à la sauvegarde d'une situation de droit ou de fait qui risquerait d'être altérée à l'occasion du déroulement de la procédure au fond dont il est saisi.

Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, une mesure de remise en état ne consiste pas seulement à rétablir matériellement l'existence ou la consistance d'un objet, elle peut aussi s'attacher à la protection d'un droit immatériel dès lors qu'elle a pour but de faire cesser le trouble ou de prévenir l'apparition d'un dommage imminent, le trouble ou le dommage pouvant s'entendre de tout fait ou comportement évidemment fautif et générateur d'un préjudice pour lequel une réparation immédiate par une mesure appropriée est possible et plus pertinente qu'une indemnisation différée en dommages et intérêts.

En l'espèce, bien que l'envoi de la lettre-circulaire se rattache au contentieux sur contrefaçon de brevets en cours, il a fait naître un autre litige qui doit être soumis à l'appréciation du juge des référés compétent pour statuer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et prendre les mesures propres à le faire cesser, dès lors que ceux qui se prétendent victimes ont entendu agir en justice par cette voie pour obtenir une mesure de remise en état immédiate, le trouble fût-il de l'ordre de la concurrence déloyale à propos de laquelle une demande au fond pourrait par la suite se greffer aux demandes fondées sur la contrefaçon.

Le juge des référés compétent est celui du tribunal compétent pour statuer au fond à propos du litige considéré.

Alors qu'une demande fondée sur la concurrence déloyale, à propos des faits en cause se rattacherait par un lien de connexité manifeste aux procédures en contrefaçon en cours devant le tribunal de grande instance de Lyon, la compétence du juge des

référé du tribunal de grande instance de Lyon est acquise.

Il doit surabondamment être souligné que le dommage invoqué par les demandeurs est notamment subi dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon, puisque la société MECANOTO a son siège à Craponne et que le fait dommageable a notamment eu lieu dans le ressort du Tribunal de grande instance de Lyon puisque l'une au moins des lettres a été adressée au garage FORTE établi à Lyon.

- sur la mise hors de cause de Claude RICARD:

Celui-ci prétend avoir cédé ses droits sur les brevets dont il était titulaire à la société A.T.A. et avoir fait enregistrer cette modification à l'INPI de Marseille le 31/08/1995.

Cependant les justificatifs des quatre brevets invoqués et énumérés ci-dessus versés par les défendeurs font apparaître qu'ils ont été déposés par Claude RICARD et la publication à l'INPI de Marseille du 31/08/1995 concerne le transfert de la propriété de 11 brevets de Claude RICARD à la société A.T.A. parmi lesquels seul les brevets 83.11127 et 87.10096 sont invoqués dans le litige entre les parties en cause.

Il n'est donc pas en l'état justifié par les pièces produites que les brevets 79.25736 et 80.02900 ont été cédés à A.T.A.

En outre, à propos des deux brevets cédés, Claude RICARD ne produit que la demande d'inscription du transfert de propriété en date du 31/08/1995 sans pouvoir justifier de la publication de celle-ci et de son opposabilité aux tiers.

Même si la lettre est signée par Claude RICARD en sa qualité de président directeur général de la société A.T.A, sa qualité apparente de titulaire de certains brevets invoqués justifie sa mise en cause dans la présente instance.

Il n'y a donc pas lieu de le mettre, à titre personnel, hors de cause.

Dès lors, et surabondamment, la compétence du Tribunal de Commerce ne peut qu'être écartée.

- sur l'appréciation de la demande:

La mise en garde adressée aux éventuels contrefacteurs secondaires est nécessaire avant d'engager des poursuites contre eux; si elle a manifestement un impact commercial non négligeable sur ses destinataires ainsi que cela résulte des courriers de demandes d'explication qu'ils ont adressés alors à leur fournisseur A.T.A. , le contenu de la lettre est une information objective en termes précis mais mesurés nécessaires pour pouvoir envisager ultérieurement la mise en cause du contrefacteur indirect.

Si les brevetés qui ont introduit une instance au fond ont la possibilité de

solliciter du président de la juridiction saisie, statuant en la forme des référés, l'interdiction de la poursuite des actes argués de contrefaçon en application de l'article 716-6 du code de la propriété intellectuelle, cette mesure appliquée au contrefacteur principal n'exclut nullement l'intérêt juridique d'une mise en garde des éventuels contrefacteurs secondaires déjà détenteurs du matériel en cause.

L'envoi de la lettre-circulaire incriminée a bien entendu été effectué aux risques et périls des demandeurs à la contrefaçon de leurs brevets; il ne constitue pas, compte tenu des termes employés, de la justification légale d'une telle mesure un geste pouvant être actuellement caractérisé comme un acte de concurrence déloyale, en l'absence de mauvaise foi ou d'abus manifestes, en sorte que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie.

Les demandes des sociétés SEMEL, MECANOTO et CEETAX doivent donc être rejetées.

L'équité commande de condamner les demandeurs à verser aux défendeurs une indemnité de 3 000 frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant en audience publique, en premier ressort et par décision contradictoire,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

Vu l'article 809 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile;

Nous déclarons compétent;

Disons n'y avoir lieu de mettre Claude RICARD hors de cause;

Rejetons les demandes des sociétés SEMEL, MECANOTO et CEETAX;

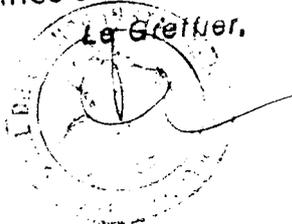
Condamnons in solidum les demandeurs à payer à la société A.T.A et à Claude RICARD une indemnité de 3 000 frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamnons in solidum les demandeurs aux dépens.

LE GREFFIER,



Pour expédition
certifiée conforme à la minute



LE PRESIDENT,

