

PARIS 17 JANVIER 1996
GRUNY c. STOCKVIS et KIMBERLY CLARCK
B.F. n.78-29526
PIBD 1996.608.III.178

DOSSIERS BREVETS 1996.IV.2

GUIDE DE LECTURE

- CONTREFAÇON - EPUISEMENT INTERNATIONAL DU DROIT : NON

I- LES FAITS

- 17 octobre 1977 : La société US KIMBERLY CLARK Corp. (ci-après : KIMBERLY) dépose une demande de brevet US sur "*un chiffon en microfibres pour huile et eau*".
- 17 octobre 1978 : Sous priorité de la précédente, KIMBERLY dépose la demande française n.78-29526.
- 29 mars 1990 : KIMBERLY renouvelle la marque KIMTEX.
- 22 octobre 1990 : KIMBERLY concède une licence non exclusive de la marque à KIMBERLY CLARK SOPALIN (ci-après : SOPALIN) pour distribuer en France les produits conformes au brevet.
- : Le contrat est inscrit au RNM.
- : Malgré diverses mises en garde de KIMBERLY, la S.a. STOCKVIS (ci-après : STOCKVIS) accomplit des actes suspects de contrefaçon de brevet et de marque.
- 6 décembre 1990 : KIMBERLY et SOPALIN font procéder chez STOCKVIS à une saisie-contrefaçon établissant la provenance de marchandises en provenance de la Sarl GRUNY-SEEG (ci-après : GRUNY).
- : KIMBERLY et SOPALIN font procéder à une saisie-contrefaçon établissant l'approvisionnement de GRUNY en "*produits authentiques*" auprès de la société U.S. FIBEMATICS Inc. (ci-après : FIBEMATICS).
- : KIMBERLY et SOPALIN assignent STOCKVIS et GRUNY en contrefaçon de brevet et de marque.
- 21 janvier 1993 : TGI Paris . déclare irrecevable la demande de SOPALIN,
licencié non exclusif,
. fait droit à la demande de KIMBERLY.
- 14 octobre 1993 : GRUNY et STOCKVIS font appel.
- 17 janvier 1996 : La Cour de Paris confirme, en modifiant - légèrement - les sanctions.

II - LE DROIT

"Considérant qu'il convient d'observer préliminairement que la validité du brevet et la matérialité des faits poursuivis ne sont pas contestées".

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en épuisement du droit (STOCKVIS)

prétend que toute commercialisation des objets brevetés épuise les droits de brevet pour tous les territoires.

b) Le défendeur en épuisement du droit (KIMBERLY)

prétend que seule la commercialisation des objets brevetés avec l'accord du breveté épuise les droits de brevet pour le seul territoire couvert par le brevet.

2°) Enoncé du problème

La commercialisation des objets brevetés épuise-t-elle les droits de brevet pour tous les territoires ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

- *"Considérant, en l'espèce que la Société SEEG qui ne conteste pas importer depuis les Etats Unis le produit concerné, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la société KIMBERLY "*

- *"Considérant que si la société STOCKVIS allègue également qu'elle a régulièrement acquis des produits authentiques auprès de la société SEEG, la société KIMBERLY CLARK CORPORATION lui oppose à juste titre que le brevet confère à son titulaire un monopole qui l'autorise à organiser à son gré la distribution des produits qui en sont l'objet".*

2°) Commentaire de la solution

- L'arrêt confirmatif étudié conforte le rejet en Droit français des thèses de l'*"épuisement international du droit de brevet"*.

Le (regrettable) succès de la formule (très parlante) d'épuisement du droit ne doit pas dissimuler ou affaiblir la distinction à faire entre trois situations.

- Epuisement **national** du droit de brevet : la thèse de l'épuisement national du droit de brevet initiée en Allemagne par Joseph Kohler au début du siècle signifie que le brevet épuise son droit national par la première commercialisation qu'il fait de l'objet breveté. Elle a été reçue

en France par la réforme de 1978 et l'article L.613-6 CPI énonce : "*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 (L.n.93-1420 du 31 décembre 1993, art.5-1 entrée en vigueur le 1er avril 1995) ou sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès*". Ainsi, Kimberly a-t-il épuisé son droit de brevet U.S. pour le seul territoire U.S., par conséquent, en vendant ses produits à Fibematics.

- Epuisement **communautaire** du droit de brevet : la CJCE a arbitré le conflit entre le droit du breveté à s'opposer à toute introduction non autorisée par lui et le principe de la libre circulation des marchandises sur le territoire de la CEE en faveur de ce dernier principe. La solution a été incorporée à l'article L.613-6 CPI par la réforme de 1993.

- Epuisement **international** du droit de brevet : l'autorité du droit national de brevet reprend toute sa force dès que l'introduction ne provient pas d'un Etat de l'Union européenne.

- L'arrêt ajoute :

"Le jugement déféré relève en outre pertinemment que l'absence de licencié en France n'autorise pas des tiers à prendre l'initiative d'une exploitation desdits produits et que la virtualité d'une commercialisation par de possibles licenciés est, de même, insuffisante à retirer aux actes incriminés leur caractère illicite, lequel est établi de manière indiscutable à compter du 13 octobre 1988".

DEUXIEME PROBLEME (Appel en garantie)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en garantie (STOCKVIS)

prétend que le vendeur lui doit garantie d'éviction du fait des tiers et à raison de sa bonne foi.

b) Le défendeur en garantie (GRUNY)

prétend qu'il ne lui doit pas garantie d'éviction du fait des tiers et à raison de sa mauvaise foi.

2°) *Enoncé du problème*

Le distributeur - contrefacteur - peut-il recourir en garantie contre son fournisseur ?

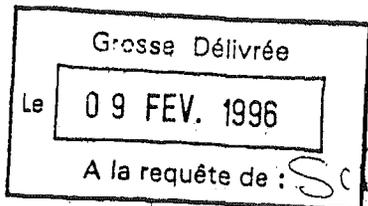
B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Mais considérant que sachant dès le 13 octobre 1989 que la société KIMBERLY CLARK CORPORATION entendait conserver le contrôle de la distribution de ses produits et confier celle-ci à la société KIMBERLY CLARK SOPALIN, la société STOCKVIS a pris en continuant la diffusion desdits produits un risque dont elle doit assumer l'entière responsabilité".

2°) *Commentaire de la solution*

La solution doit être mise au support de la thèse refusant la garantie au contrefacteur... de mauvaise foi.



N° Répertoire Général :
93/023653 93/026548

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU 17 JANVIER 1996

(N° 3 - 17 pages)

SUR APPEL D'UN JUGEMENT DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
PARIS DU 21 JANVIER 1993
3ème chambre 2ème section
n° 856/91

PARTIES EN CAUSE

AIDE JURIDICTIONNELLE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance
de clôture : 13 NOVEMBRE 1995

- 1°/ SOCIETE D'EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS GRUNY PERE
ET FILS S.E.E.G. SARL
dont le siège est 31 avenue
André Delorme 80400 HAM prise
en la personne de ses
représentants légaux.

APPELANTE

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

CONTRADICTOIRE

REFORMATION

- 2°/ SOCIETE STOCKVIS SA dont le
siège est 19/30 rue Jean
Lolive 93170 BAGNOLET prise en
la personne de ses
représentants légaux.

APPELANTE

représentée par la SCP REGNIER
SEVESTRE Avoué, Me LOUVET
Avocat,

- 3°/ Société KIMBERLY CLARK
CORPORATION dont le siège est
130 North Commercial Sreet
06510 NEENAH 54956 WISCONSIN
USA prise en la personne de
ses représentants légaux.

J379 N O

Par contrat du 22 octobre 1990 prenant effet au 1er septembre 1990 inscrit au Registre National des Marques sous le n° 049.386, cette société a consenti une licence non exclusive de la marque susvisée à la SA KIMBERLY CLARK SOPALIN, laquelle lui achète les produits conformes au brevet, revêtus de cette marque et les distribue en FRANCE.

Le 30 NOVEMBRE 1990, les Sociétés KIMBERLY CLARK Corporation et KIMBERLY CLARK SOPALIN, alléguant que la SA STOCKVIS sise à BAGNOLET, détenait en vue de la vente, offrait à la vente et vendait, plus particulièrement dans son département CELPA DE MARLY LA VILLE, des chiffons en microfibres constituant la contrefaçon des revendications du brevet n° 78.29526 et ce, sous la marque KIMTEX, ont présenté requête aux fins de saisie-contrefaçon.

Autorisées par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE du même jour, elles ont fait procéder le 6 décembre 1990 à une saisie contrefaçon tant au siège de la Société STOCKVIS que dans son établissement secondaire.

Dans ce dernier lieu, l'huissier commis a découvert 562 cartons contenant 50 pochettes de 10 essuyeurs et a relevé que :

- les cartons étaient revêtus sur leurs quatre faces latérales de la marque "KIMTEX" et sur les deux petits côtés de la mention "made in U.S.A. (R) Registered Trademark of KIMBERLY CLARK Corporation",

- chaque pochette portait en lettres blanches sur fond bleu la marque "KIMTEX",

- selon facture n° 5183 du 10 mai 1990 et bon de livraison du 11 mai suivant, la SARL d'Exploitation des Etablissements GRUNY Pierre Fils dite S.E.E.G. de HAM, avait fourni un conteneur de 800 cartons KIMTEX au département CELPA.

- la Société SEEG, en important, offrant à la vente et vendant des produits brevetés de la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION sans son autorisation, avait commis des actes de contrefaçon du brevet n° 78.29256,

- la Société STOCKVIS, en détenant en vue de la vente, en offrant à la vente et en vendant des produits brevetés de la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION, sans son autorisation et en toute connaissance de cause à partir du 29 octobre 1988, avait commis des actes de contrefaçon du brevet susvisé,

- les Sociétés SEEG et STOCKVIS, en commercialisant lesdits produits sous la marque "KIMTEX" sans l'autorisation de la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION avaient commis des actes de contrefaçon de la marque n° 1.583.989 et d'usage de la marque contrefaite dont cette société est titulaire.

Il a, en conséquence :

- interdit aux Sociétés SEEG et STOCKVIS la poursuite de tels agissements dans le délai de quinze jours à compter de la signification de sa décision et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 frs par infraction constatée,

- avant dire droit sur le préjudice de la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION résultant de la contrefaçon du brevet, désigné Philippe GUILGUET en qualité d'expert afin de recueillir tous éléments d'appréciation sur celui-ci et de déposer son rapport avant le 30 octobre 1993,

- condamné in solidum les défendeurs à verser une provision de 50.000 frs à la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION et invité celle-ci à consigner la somme de 15.000 frs avant le 1er mars 1993,

- ordonné l'exécution provisoire de ces chefs de jugement,

La Société STOCKVIS qui soutient n'avoir pas agi en toute connaissance de cause, tant en ce qui concerne la contrefaçon du brevet que celle de la marque, conteste toute responsabilité en l'espèce.

Subsidiairement, elle fait valoir que les intimées ne justifient d'aucun préjudice.

En tout état de cause, elle invoque la garantie de la Société SEEG et sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 20.000 frs en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Les Sociétés KIMBERLY CLARK CORPORATION et KIMBERLY CLARK SOPALIN concluent à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation in solidum des appelantes à payer à chacune d'elles la somme de 20.000 frs au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE,

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

. Sur la contrefaçon du brevet n° 78.029.526

Considérant qu'il convient d'observer préliminairement d'une part, que la validité du brevet et la matérialité des faits poursuivis ne sont pas contestées, d'autre part, que l'irrecevabilité de la Société KIMBERLY CLARK SOPALIN à agir de ce chef n'est pas remise en cause.

Mais considérant que ce texte subordonne l'épuisement du droit à la commercialisation en FRANCE c'est-à-dire dans le pays où s'applique le brevet et ce, par le breveté lui-même ou avec son consentement.

Or considérant, en l'espèce, que la Société SEEG qui ne conteste pas importer depuis les ETATS UNIS le produit concerné, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION ait de manière certaine et non équivoque, mis celui-ci dans le commerce en FRANCE, ou autorisé sa diffusion.

Que l'importation qui lui est reprochée porte en conséquence atteinte au droit du breveté au sens de l'article 29 de la loi susvisée.

Considérant que, devant les premiers juges, la Société SEEG avait également invoqué l'article 51 de ce texte qui précise que 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 ces faits ont été commis en connaissance de cause.

Mais considérant que le Tribunal lui a objecté à bon droit que la responsabilité des contrefacteurs directs, lesquels s'entendent non seulement des fabricants du produit breveté mais des importateurs qui l'utilisent et le commercialisent, est engagée par la seule matérialité de la commission de l'acte de contrefaçon.

Que s'il ne saurait être contesté que le courrier du 20 juin 1989 comportait par erreur l'indication au profit de la Société KIMBERLY CLARK SOPALIN d'une licence exclusive, il n'en reste pas moins que cette mention pour erronée qu'elle fût, autorisait d'autant moins la Société STOCKVIS à se méprendre sur l'existence et l'étendue des droits de la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION que, sur rappel du 29 septembre 1988 consécutif à la lettre du 20 juillet précédent, elle-même avait répondu le 13 octobre 1988 en ces termes :

"...Nous avons bien noté que la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION a un brevet pour l'essuyeur KIMTEX qui a été déposé en FRANCE ainsi que la marque KIMTEX" et qu'il lui appartenait de ce fait, en sa qualité de professionnelle de la distribution des non tissés de s'informer sur les effets que pouvaient avoir les droits invoqués sur ses propres activités commerciales avant de poursuivre celles-ci.

Que le Tribunal a ainsi exactement retenu que la Société STOCKVIS ne pouvait sans mauvaise foi continuer de commercialiser des produits qu'elle savait brevetés.

Considérant que si la Société STOCKVIS allègue également qu'elle a régulièrement acquis des produits authentiques auprès de la Société SEEG, la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION lui oppose à juste titre que le brevet confère à son titulaire un monopole qui l'autorise à organiser à son gré la distribution des produits qui en sont l'objet.

Que le jugement déféré relève en outre pertinemment que l'absence de licencié en FRANCE n'autorise pas des tiers à prendre l'initiative d'une exploitation desdits produits et que la virtualité d'une commercialisation par de possibles licenciés est, de même, insuffisante à retirer aux actes incriminés leur caractère illicite, lequel est établi de manière indiscutable à compter du 13 octobre 1988.

Qu'au surplus la Société STOCKVIS ne pouvait prétendre détenir des droits d'une commercialisation qu'elle savait illicite depuis le 13 octobre 1988.

Qu'il en résulte que le Tribunal a retenu à bon droit qu'en commercialisant les tissus KIMTEX qui avaient été introduits irrégulièrement sur le marché français sans l'autorisation de la société titulaire de la marque concernée, la Société STOCKVIS a commis des actes de contrefaçon de celle-ci.

. Sur la réparation du préjudice

- résultant de la contrefaçon du brevet

Considérant que la Société S.E.E.G. allègue qu'il existerait une contradiction dans la décision du Tribunal qui d'une part, constatant l'absence d'éléments d'appréciation suffisants, a ordonné une mesure d'instruction et d'autre part, a accordé une provision sur le dommage invoqué, présupposant ainsi l'existence d'une créance clairement établie.

Que la Société STOCKVIS soutient que la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION, en sa qualité de titulaire du brevet n'a subi aucun préjudice, "s'agissant de produits authentiques".

Mais considérant que la contrefaçon cause un préjudice au breveté en portant atteinte à son droit exclusif d'exploitation.

Que les Sociétés SEEG et STOCKVIS seront en conséquence condamnées in solidum à verser à la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION une somme de 30.000 frs de ce chef.

Qu'en revanche, le droit d'agir en contrefaçon ne saurait être reconnu à la Société KIMBERLY CLARK SOPALIN qui ne dispose pas d'une licence exclusive sur la marque.

SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur l'appel en garantie

Considérant que la Société STOCKVIS a fondé ce recours contre la Société SEEG sur le fait qu'elle aurait agi en toute bonne foi.

Mais considérant que sachant dès le 13 octobre 1989 que la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION entendait conserver le contrôle de la distribution de ses produits et confier celle-ci à la Société KIMBERLY CLARK SOPALIN, la Société STOCKVIS a pris en continuant la diffusion desdits produits un risque dont elle doit assumer l'entière responsabilité.

Sur les frais non taxables

Considérant que, pour les motifs visés ci-dessus, la Société STOCKVIS sera déboutée de sa demande dirigée contre la Société SEEG.

Qu'il en sera de même pour la Société KIMBERLY CLARK SOPALIN qui succombe.

Interdit aux Sociétés S.E.E.G. et STOCKVIS la poursuite des agissements incriminés sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,

Autorise la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION à faire publier dans trois journaux ou revues de son choix, par extraits ou in extenso le dispositif du présent arrêt aux frais in solidum des Sociétés S.E.E.G. et STOCKVIS dans la limite d'un coût total de 36.000 frs,

Condamne in solidum les Sociétés S.E.E.G et STOCKVIS à payer à la Société KIMBERLY CLARK CORPORATION une somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 frs) en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum les Sociétés S.E.E.G et STOCKVIS aux dépens de première instance et d'appel.

Admet la SCP BOMMART FORSTER, titulaire d'un office d'avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LE GREFFIER

He M...

EDon S
