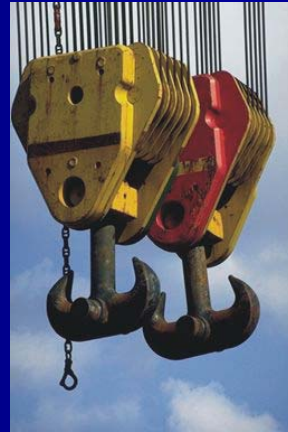


# Affaire du crochet de grue

Un cas pratique pour l'étude des sanctions de la contrefaçon de brevet d'invention en France



Pierre Véron 14/12/2005

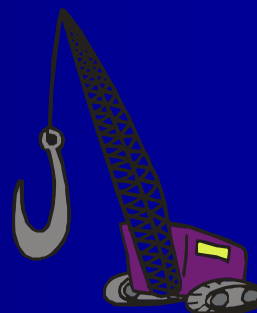
1

# Affaire du crochet de grue

Minnesota Mining Company ("2M") est titulaire d'un brevet sur un perfectionnement pour un crochet de grue

La commercialisation de ce crochet a été une révolution dans l'industrie

Du fait des spécificités de ce nouveau crochet, les ventes de grues 2M se sont envolées



Pierre Véron 14/12/2005

2

# Affaire du crochet de grue

Nippon Crane Company ("NCC") vend des grues équipées d'un crochet "XXL" jugé contrefaisant le brevet 2M par le tribunal



Pierre Véron 14/12/2005

3

# Le jugement



Pierre Véron 14/12/2005

4

## Le jugement : sanctions

PAR CES MOTIFS, le Tribunal  
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que la société Nippon Crane Company K.K. en fabriquant  
et/ou en commercialisant des crochets de grue XXL qui  
reproduisent les revendications 1 à 3 du brevet européen 7 000 007 ont  
commis des actes de contrefaçon de brevet à l'encontre de la société  
2M, propriétaire de ce titre;

Interdit à la société Nippon Crane Company K.K. la poursuite  
de ces actes illicites sous astreinte de 1500 Euros par système contrefaisant  
fabriqué ou offert en vente ou vendu passé la signification de la présente  
décision,

Ordonne la confiscation et la remise à la société 2M de tous les  
composants des systèmes contrefaisants encore en la possession  
des sociétés succombantes et ce, sous astreinte de 1500 Euros par jour de  
retard passé le délai d'un mois après la signification de la présente décision,

n° 6

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées;

Condamne la société Nippon Crane Company K.K. à  
payer à la société 2M la somme de 20.000 Euros en application de  
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens,

Fait application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au  
profit de Maître Le Bavard, avocat, pour la part des dépens dont il fait  
l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Pierre Véron 14/12/2005

5

## Le jugement : provision et expertise

Condamne la société Nippon Crane Company K.K. à  
payer à la société 2M la somme de 120000 Euros à titre de provision à  
valoir sur la réparation définitive de son préjudice,

Désigne en qualité d'expert M. Jean C. Hunbout demeurant 28, rue  
Miollis 75015 PARIS

avec pour mission de:

-se faire communiquer l'ensemble des documents utiles pour  
l'établissement de sa mission,

-donner des éléments pour chiffrer le montant de la masse  
contrefaisante et ce, jusqu'à l'arrêt de la fabrication du matériel  
contrefaisant

-donner des éléments pour évaluer le préjudice subi par la société  
2M du fait de la fabrication et de la commercialisation du matériel  
contrefaisant;

Pierre Véron 14/12/2005

6

## Les sanctions autres que les dommages

- Interdiction de récidiver
- Astreinte
- Confiscation
- Publication
- Article 700 NCPC
- Droit d'information (directive 2004/48)
- Rappel (directive 2004/48)

Pierre Véron 14/12/2005

7

## Les sanctions autres que les dommages

### ■ Interdiction de récidiver (de droit)

- Le tribunal a prononcé l'interdiction de continuer à fabriquer, importer, vendre et offrir à la vente des grues et/ou des crochets contrefaisants.



XXL

- L'ordonnance de saisie et le jugement ne mentionnent que les crochets NCC modèle "XXL"

- L'interdiction peut elle viser un nouveau crochet NCC "XXL ++" mis sur le marché en cours de procédure et qui paraît bien reproduire le brevet 2M ?



XXL++

Pierre Véron 14/12/2005

8

## Les sanctions autres que les dommages

- Astreinte
  - Pour assurer le respect de l'interdiction et éviter toute récidive, le tribunal condamne NCC, au paiement d'une astreinte par infraction constatée après la signification du jugement
  - Modalités d'application de cette astreinte ?



ou 50 000 €

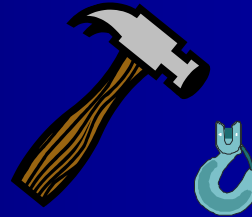
## Les sanctions autres que les dommages

- Publication
  - Pour dissiper toute confusion aux yeux du public, le tribunal autorise la publication du jugement dans plusieurs journaux ou revues pour un montant déterminé
  - Modalités de cette publication ?



## Les sanctions autres que les dommages

- Confiscation
  - Pour assurer le respect de l'interdiction prononcée, le tribunal ordonne la confiscation des crochets
  - Les crochets sont remis à 2M (à valoir sur la réparation du préjudice ou pour destruction à sa charge)



Pierre Véron 14/12/2005

11

## Les sanctions autres que les dommages

- Art. 700
  - Pour compenser en partie les frais internes, de conseil en propriété industrielle, d'avocat et d'expert que 2M a dû supporter du fait de la contrefaçon de NCC, le tribunal attribue une somme forfaitaire (le plus souvent entre 10 000 € et 50 000 €)



Pierre Véron 14/12/2005

12

## Les sanctions autres que les dommages

### ■ Art. 700

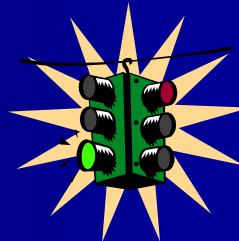
Hit Parade des sommes attribuées

LUPA / ERICSSON	200 000 €
LUK / VALEO	200 000 €
TECHNOGENIA / MARTEC	150 000 €
TAPON / GRACE	70 000 €
UNILIN BEHER / ALSAPAN	60 000 €

## Les sanctions autres que les dommages

### ■ Exécution provisoire

- Pour permettre à 2M d'obtenir rapidement réparation même en cas d'appel de la décision par NCC, le tribunal prononce l'exécution provisoire du jugement



# Les dommages intérêts

Le tribunal a nommé M. Jean C. Hunbout en tant qu'expert chargé de réunir les éléments nécessaires pour évaluer le montant des dommages intérêts dus par NCC à 2M

Voici une présentation simplifiée de son travail



Pierre Véron 14/12/2005

15

# Les dommages intérêts

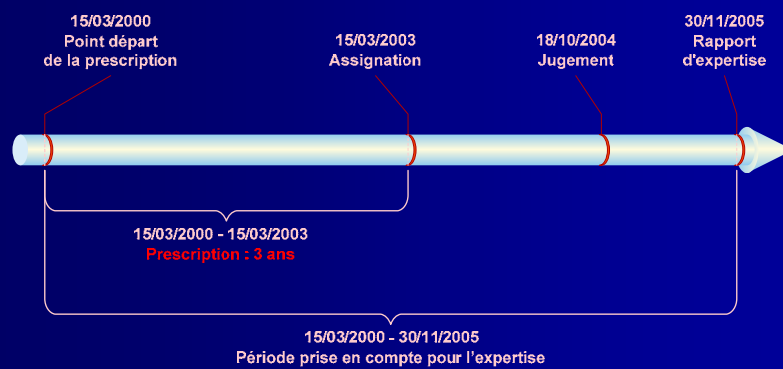
1. Période à prendre en compte
2. Les victimes habilitées
3. Masse contrefaisante
4. Détermination du préjudice
5. Hit parade des sanctions

Pierre Véron 14/12/2005

16

# Les dommages intérêts

## ■ Étape 1 : la période à prendre en compte



Pierre Véron 14/12/2005

17

# Les dommages intérêts

## ■ Étape 2 : les victimes habilitées

- Le breveté (exploitant ou non-exploitant?)
- Les licenciés ?
- Les distributeurs ?

Pierre Véron 14/12/2005

18

## Les dommages intérêts

- Étape 3 : la masse contrefaisante (les produits)
  - Identification des produits jugés contrefaisants
  - Problème du tout commercial
  - Accessoires, services annexes

## Les dommages intérêts

La masse contrefaisante : quelques problèmes pratiques

- Identification des produits jugés contrefaisants
- Changement de référence en cours de procédure
- Changement de fabrication en cours de procédure
- Certification des données de ventes
- Utilisation des statistiques professionnelles

# Les dommages intérêts

## Problème du "tout commercial"

- Les grues équipées du crochet ?
- Les crochets ?



# Les dommages intérêts

- La période de contrefaçon
- Les victimes habilitées
- La masse contrefaisante

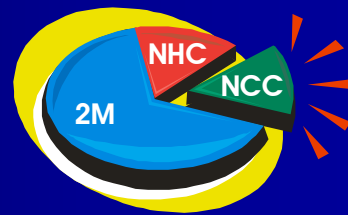
étant déterminées

Il faut déterminer le préjudice

## Les dommages intérêts

### ■ Détermination des ventes manquées

- Combien de grues 2M aurait-elle vendues en l'absence de contrefaçon par NCC ?
- M. Jean C. Hunbout estime que, en l'absence de contrefaçon, 2M aurait fait une partie seulement des ventes de NCC sur le marché des grues en cause, soit 60% ou **7.2 grues**



## Affaire du crochet de grue

- M. Jean C. Hunbout a estimé qu'il n'était pas certain que les fonctions du crochet seul soient un élément essentiel du choix des clients, de sorte que les grues dans leur entier peuvent servir d'assiette pour le calcul des dommages-intérêts
- Mais il a également estimé qu'il n'était pas certain que les clients n'auraient pas acquis une grue du seul fait de la présence de ce crochet
- De ce fait, il a décidé de proposer au tribunal deux scénarii (scénario "grues" et scénario "crochets")

## Scenario "Grues"

Pierre Véron 14/12/2005

25

## Scenario "Grues"

### ■ Étape 4: calcul de la marge de 2M

- La marge de 2M sur chaque grue est de 50 000 €



50 000 €

- Soit une marge manquée pour 2M de :  
 $50\,000\text{ €} \times 7.2 = 360\,000\text{ €}$

**360 000 €**

Pierre Véron 14/12/2005

26

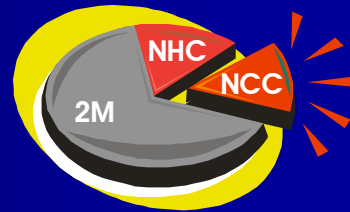
## Scenario "Grues"



### ■ Étape 5: calcul de la redevance sur le reste des ventes de NCC

- Sur les 12 grues vendues par NCC, 2M en aurait vendues 7.2

Sur les 4.8 restantes, NCC doit payer une redevance au taux "contractuel-augmenté" de 7.5%



- NCC vend ses grues  
80 000 €, soit  
 $80\,000\text{ €} \times 4.8 \times 7.5\% =$

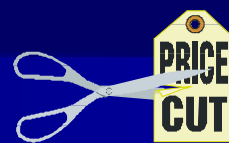
**28 800 €**

Pierre Véron 14/12/2005

27

## Scenario "Grues"

### ■ Étape 6: érosion du prix



- Une rude guerre des prix a obligé 2M à réduire ses prix pour maintenir ses parts de marchés : alors que le prix de 2M était de 120 000 € avant la contrefaçon, celui-ci a été réduit à 100 000 € après la contrefaçon, soit une baisse de 20 000 €



- 2M ayant vendu 5 grues durant la période en cause, l'ampleur de l'érosion a été  
 $20\,000\text{ €} \times 5 = 100\,000\text{ €}$

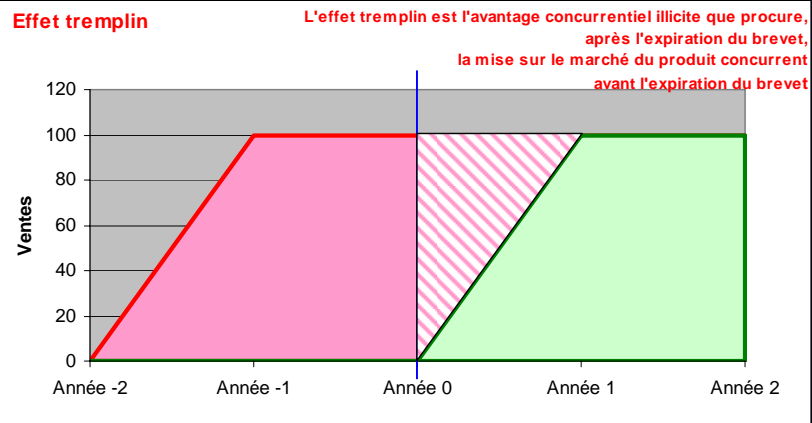
**100 000 €**

Pierre Véron 14/12/2005

28

# Scenario "Grues"

## ■ Étape 7: effet tremplin



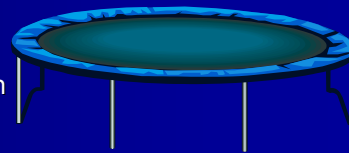
Pierre Véron 14/12/2005

29

# Scenario "Grues"

## ■ Étape 7: effet tremplin (suite)

- M. Jean C. Hunbout a également estimé que du fait de la contrefaçon, NCC a acquis une part de marché qui lui assure un positionnement et un avantage indûs au jour de l'expiration du brevet 2M
- M. Jean C. Hunbout a donc retenu que 10% des ventes de grues (égales à 500 000 €) faites dans les 12 mois ayant suivi l'expiration du brevet de 2M étaient dues à cet « effet tremplin » soit  
 $10\% \times 500\,000 \text{ €} =$



**50 000 €**

Pierre Véron 14/12/2005

30

## Scenario "Grues"

### ■ Étape 7: Total

■ Gain manqué			360 000 €
■ Érosion des prix			100 000 €
■ Redevance sur les ventes restantes			28 800 €
■ Effet tremplin			50 000 €
<hr/>			
Total			538 000 €

Pierre Véron 14/12/2005

31

## Scenario "Crochets"

(idem mais sur la valeur des crochets seulement)

Pierre Véron 14/12/2005

32

# Rapport de l'expert



	Scenario Grue	Scenario crochet
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gain manqué </li> <li>Érosion des prix </li> <li>Redevance sur les ventes restantes </li> <li>Effet tremplin </li> </ul>	 <b>360 000 €</b>	 <b>36 000 €</b>
<b>Total</b>	<b>538 000 €</b>	<b>53 800 €</b>

Pierre Véron 14/12/2005

33

# Le hit parade des dommages intérêts

Parties	Montant
Ciba Geigy, Rhône Poulenc Agrochimie / Interphyto	6 148 848 €
Gachot / Mecafrance	5 030 818 €
HK Industries / Fichet Bauche	2 378 205 €
Step / Coster	1 676 939 €
Coloplast / Hollister	1 448 266 €
Herriau / Franquet, Matrot, Moreau	1 311 976 €
Viskase / Viscofan	1 177 031 €
Prodel / Renault Automation	1 036 653 €
Van Der Lely NV / Macchine Agricole Remac Srl	990 919 €
Isover Saint-Gobain / Fibraver et Tictor	722 884 €
Thevenin, Faynot / Bornes et Balises	718 950 €
Thomann / Thomann	676 380 €
Van Der Lely NV / Quivogne	584 974 €
Doublet / Altrad Developpement et Select Etem	561 163 €
Thomann / Thomann	550 036 €
<b>Moyenne</b>	<b>1 667 603 €</b>

Pierre Véron 14/12/2005

34

Merci de votre attention

