

Com. 25 mai 1976 (inédit)

- Action en contrefaçon
- Intervention du licencié
- Défaut de publication
- Prescription

D

O

S

S

1976 - IV - n° 2

I

E

R

G U I D E D E L E C T U R E

I - LES FAITS

- 1957 : HERRIAU est titulaire des brevets français n° 1220.087 et 1.220.087 portant sur des dispositifs pour l'arrachage des betteraves.
- : HERRIAU et la Société HERRIAU (dont HERRIAU est gérant et principal actionnaire) concluent un contrat de licence sur ledit brevet ; il n'est pas publié.
- : Louis et Jean Paul MATROT fabriquent des dispositifs voisins.
- : HERRIAU, assigne Louis et Jean Paul MATROT en contrefaçon
↳ Louis et Jean Paul MATROT répliquent en : - demande d'annulation pour défaut de caractère industriel (simple juxtaposition)
- discussion sur la matérialité de la contrefaçon et de nouveauté.
- 8 nov. 1967 : TGI SEINE : - rejette la demande d'annulation formée par MATROT
- fait droit à la demande en contrefaçon formée par HERRIAU
- ordonne une expertise pour la fixation de l'indemnité de contrefaçon.
- : Louis et Jean Paul MATROT font appel
- 17 avril 1969 : La Cour d'appel de PARIS confirme

- : La Société HERRIAU intervient (1) devant le TGI pour obtenir indemnisation de son propre préjudice
- : Louis et Jean Paul MATROT répliquent . en soulevant une fin de non recevoir de l'intervention pour irrecevabilité : - défaut de qualité (du licencié non inscrit) - prescription de l'intervention (plus de 3 ans après les actes fautifs) - en demandant une réduction de l'indemnité de contrefaçon accordée à HERRIAU en raison de sa qualité de concédant de licence exclusive.
- 14 nov. 1972 : TGI PARIS : . rejette les fins de non recevoir . reçoit l'intervention de la société HERRIAU . fixe le montant des indemnités dues à HERRIAU et à la Société HERRIAU.
- : Louis et Jean Paul MATROT font appel
- 28 févr. 1974 : La Cour de PARIS confirme le jugement
- : Louis et Jean Paul MATROT forment un pourvoi en cassation
- 25 mai 1976 : La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

II - LE DROIT

* TRAITEMENT DU 1er PROBLEME (opposabilité à un contrefacteur d'un contrat de licence non inscrit)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le contrefacteur (Louis et Jean Paul MATROT) prétend que :

licenciée non inscrite la Société HERRIAU ne peut demander réparation par voie d'intervention des préjudices qu'elle a subies même s'il a eu connaissance du contrat.

(1) Sur les délais ultimes d'intervention, v. Req. 19 juill. 1905, D.P. 1906-1.99

b) Le licencié (société HERRIAU) prétend que :

licenciée non inscrite, elle peut demander réparation, par voie d'intervention, du préjudice qu'elle a subi dès lors que le contrefacteur a eu connaissance du contrat.

2°) Enoncé du problème

Un licencié non inscrit peut-il par voie d'intervention obtenir réparation du préjudice né de la contrefaçon de brevet sous contrat ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que l'arrêt constaté, sans être critiqué par le pourvoi, que Louis et Jean Paul MATROT qui s'étaient réclamés de l'existence de cette licence pour voir réduire l'indemnité du breveté savaient, donc, en l'espèce, que la société qu'ils connaissaient bien avait pour objet d'exploiter les brevets HERRIAU... ; qu'en l'état de ces énonciations, qui font ressortir la mauvaise foi des consorts MATRIOT, la Cour d'appel a pu considérer que cette société était en droit de demander à Louis et Jean Paul MATROT réparation du préjudice qu'ils lui avaient directement causé par leurs actes de contrefaçon".

2°) Commentaire de la solution

Les tribunaux ont largement admis le droit d'intervention des licenciés et sous-licenciés même à l'égard d'actes de contrefaçon antérieurs au 1er janvier 1969. Cette faculté est, aujourd'hui, consacrée par l'article 53 al 4 de la loi du 2 janvier 1968 :

"Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre".

Il semblait, toutefois, que l'intervention était conditionnée par l'inscription du contrat, conformément à l'article 46 de la loi présente. Et plusieurs décisions (Paris 9 juin 1971, PIBD 1971, 69, III. 319 et TGI Paris 21 mars 1974, PIBD 1974. 133, III. 332 et TGI Paris 10 mars 1975, Dossiers Brevets 1975. V. 7, PIBD 1975. 148. III. 193) prenaient soin de relever l'inscription des contrats dont se prévalaient les intervenants. La solution est d'autant plus aisée que l'article 64 du décret du 20 juillet 1972 permet la régularisation de l'intervention par inscription du contrat en cours d'instance :

"Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée, si sa cause a disparu au moment où le jugement statue"

Demeure, toutefois, alors, le problème de la désignation du point de départ du préjudice réparable. TGI PARIS 21 mars 1974 observait :

"L'intervention d'une société licenciée de la société demanderesse en contrefaçon est recevable par application des dispositions de l'article 53 de la loi du 2 janvier 1968 mais ne peut avoir d'effet que pour la période postérieure à la date d'enregistrement du contrat de licence".

La condition d'inscription et, partant, le point de départ tardif du préjudice réparable se trouvent écartés par la présente décision. Elle évoque, cependant trois éléments particuliers : connaissance du contrat révélé par l'étroitesse des liens sociétaires existant entre le breveté et le licencié, invocation du contrat par les contrefacteurs à l'encontre du breveté et mauvaise foi de ces contrefacteurs. Si l'invocation de la mauvaise foi ne paraît guère pertinente, il peut en être différemment de l'opposition précédemment admise du contrat par les contrefacteurs. Lorsque le contrat a été opposé par les tiers, il devient opposable à ceux-ci, en l'absence de publication.

Pareille décision est de grande importance pratique si l'on songe, notamment, aux nombreuses licences non publiées accordées par des sociétés mères (françaises ou étrangères) à leurs filiales.

✕ TRAITEMENT DU 2ème PROBLEME (effet de l'acte interruptif de prescription)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le contrefacteur (Louis et Jean Paul MATROT) prétend que :

l'acte interruptif de prescription d'action en contrefaçon (l'assignation du breveté, par exemple) a un effet relatif et ne joue pas à l'égard d'autres personnes (un licencié, intervenant tardif, par exemple).

b) Le licencié (Société HERRIAU) prétend que :

un acte interruptif de prescription d'action en contrefaçon (l'assignation du breveté, par exemple) a un effet absolu et joue à l'égard d'autres personnes (un licencié, intervenant tardif), par exemple.

2°) Enoncé du problème

Un acte interruptif de prescription a-t-il ou non un effet absolu ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"L'arrêt énonce à bon droit que les demandes introduites devant la juridiction civile... en réparation du préjudice subi du chef de contrefaçon ont interrompu la prescription triennale du délit de contrefaçon ; que cette interruption s'impose à tous et que les victimes de l'infraction en bénéficient".

2°) Commentaire de la solution

Le problème général de l'effet à l'égard d'un intervenant d'une interruption de prescription opérée par un demandeur principal ne paraît guère avoir soulevé de discussions judiciaires ou doctrinales. Notons, cependant, l'opinion à première vue hostile de MM. SOLUS et PERROT : "toutes les demandes en justice, qu'elles soient principales ou incidentes, produisent des effets généraux identiques dans la mesure de leur objet et relativement aux personnes qu'elles concernent; elles ont toutes pour résultat d'interrompre la prescription" (Droit judiciaire privé, Lib. Sirey 1961, p. 193, n° 218).

COM. 25 MAI 1976

La COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :

Sur la requête présentée par :

1°) le sieur Louis MATROT, demeurant à NOYER SAINT MARTIN,
(Oise),

2°) le sieur Jean-Paul MATROT, demeurant à NOYER SAINT MARTIN,
(Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1974 par la Cour d'appel de Paris
(4ème chambre), au profit :

1°) de la société anonyme HERRIAU, dont le siège est 83, route
de Paris à CAMBRAI (Nord), pris en la personne de ses représentants légaux domi-
ciliés audit siège,

2°) du sieur Auguste HERRIAU, demeurant 83, route de Paris à
CAMBRAI (Nord),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux
moyens de cassation suivants :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué
(Paris, 28 février 1974) que Louis et Jean Paul MATROT, par arrêt du 17 avril
1969, ont été déclarés contrefacteurs du brevet français délivré à HERRIAU, le
4 janvier 1960, sous le numéro 1. 220.087 et condamnés à verser au breveté une
provision, en attendant que l'expertise ordonnée permette d'apprécier son préju-
dice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré
la société HERRIAU recevable à intervenir dans l'instance engagée par HERRIAU, en
vue d'obtenir pour elle même, en sa qualité de licenciée d'HERRIAU, des dommages
et intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en leur qualité de tiers, Louis et Jean
Paul MATROT ne pouvaient se voir opposer les droits invoqués par la société
HERRIAU dès lors que les actes d'où celle-ci prétendait tenir lesdits droits,
n'avaient pas été inscrits sur le registre tenu par l'Institut National de la
Propriété industrielle ;

Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres que par ceux adoptés, retient qu'il est constant qu'HERRIAU avait confié l'exploitation de son brevet à la société HERRIAU, dont il est le président et le principal actionnaire ; que pour échapper aux conséquences à l'égard de cette société de leur action délictueuse, Louis et Jean Paul MATROT qui s'étaient réclamés de l'existence de cette licence pour voir réduire l'indemnité du breveté savaient donc, en l'espèce, que la société, qu'ils connaissaient bien, avait pour objet d'exploiter les brevets d'HERRIAU et n'allèguent pas d'ailleurs avoir sollicité avant d'entreprendre leur fabrication contrefaisante, une licence ; qu'en l'état de ces énonciations qui font ressortir la mauvaise foi des consorts MATROT, la Cour d'appel a pu considérer que cette société était en droit de demander à Louis et à Jean Paul MATROT réparation du préjudice qu'ils lui avaient directement causé par leurs actes de contrefaçon ; que par ces motifs, la Cour d'appel a justifié sa décision de ce chef ;

Que le moyen est mal fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'à la date de l'intervention en l'instance de la Société HERRIAU, les faits incriminés par celle-ci n'étaient pas prescrits à son égard, alors, selon le pourvoi, que l'interruption de prescription du fait de l'un des auteurs de l'infraction ne s'étend, selon la loi, qu'aux autres auteurs de cette infraction mais n'a aucun effet à l'égard des victimes restées étrangères à cet acte interruptif ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que les demandes introduites devant la juridiction civile contre Louis et Jean Paul MATROT, en réparation du préjudice subi du chef de contrefaçon ont interrompu la prescription triennale du délit de contrefaçon, que cette interruption s'impose à tous et que les victimes de l'infraction en bénéficient ; que, par conséquent, l'intervention de la société HERRIAU, bien que formée plus de trois ans après le dernier acte de contrefaçon, est recevable ; que, par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision de ce chef ;

Que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 février 1974 par la Cour d'appel de Paris :

Condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de mille francs, les condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de mille francs et aux dépens liquidés à la somme de vingt deux francs, cinquante centimes, en ce non compris les coût, enregistrement et signification du présent arrêt ;