

TGI PARIS 15 décembre 1975
PIBD 1976, 172, III, 278

D
O
S
S 1976 - V - n° 2
I
E
R

- Acte de contrefaçon/élément moral :
introduction

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

I - LES FAITS

- 11. 2. 1970 : la Société SNYDER dépose une demande de brevet relative à un dispositif de commande d'étranglement de parachute à parachute extracteur.
- 14. 3. 1971 : SNYDER et la Société américaine PARA-FLITE Inc. concèdent licence exclusive de ce brevet non encore délivré à la société française dite Société d'Etudes et de Fabrication Aéronautiques (E.F.A.)
- 21. 3. 1971 : Inscription de ce contrat au R.N.B.
- 19. 2. 1973 : Délivrance du brevet par l'INPI
- 1973 - 74 : La S.A.R.L. Parachutes de France importe et vend en France des parachutes comportant un dispositif voisin
- 23. 1. 1974 : Par lettre recommandée avec A.R., la société E.F.A. en informe le breveté et le met en demeure d'agir contre le contrefacteur en application de l'article 53 de la loi du 2 janvier 1968.
- 16. 4. 1974 : Les brevetés informent leur licencié exclusif (E.F.A.) qu'ils l'autorisent à agir lui même en contrefaçon.
- 24. 5. 1974 : E.F.A. fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la Société Parachutes de France
- 7. 6. 1974 : E.F.A. assigne la société Parachutes de France en contrefaçon du brevet français 2. 037. 080 dont elle a licence exclusive. Parachutes de France conteste l'acte de contrefaçon (-élément moral)
- 15. 12. 1975 : TGI Paris fait droit à l'action en contrefaçon

II - LE DROIT

Le droit du licencié exclusif n'était ni contestable au regard de l'article 53 de la loi du 2 janvier 1968 ni contesté.

- . L'élément matériel de la contrefaçon n'était guère douteux
- . Demeurait la mesure de l'élément intentionnel de la contrefaçon.

A - LE PROBLEME1°) Prétentions des partiesa) Le demandeur en contrefaçon (E.F.A.)

prétend que, non mentionnée dans les situations d'exception visées par l'article 51 al 2, l'importation d'objets conformes à l'enseignement du brevet vaut acte de contrefaçon même si elle est effectuée en ignorance de cause.

b) Le défendeur en contrefaçon (Parachutes de France)

prétend que même non mentionnée dans les situations d'exception visées par l'article 51 al 2, l'importation d'objets conformes à l'enseignement du brevet ne vaut pas acte de contrefaçon si elle est effectuée en ignorance de cause.

2°) Enoncé du problème

La connaissance de cause est-elle requise parce que l'introduction d'objets conformes à l'enseignement du brevet vaille acte de contrefaçon?

B - LA SOLUTION1°) Enoncé de la solution

"Mais attendu que l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968 édicte en son alinéa 1, que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un brevet constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur et que l'alinéa 2 n'excepte de cette responsabilité que l'auteur de l'utilisation, de la vente ou mise dans le commerce, de la détention en vue de la vente ou mise en vente dans le commerce ou de la livraison de moyens en vue de la mise en oeuvre de l'invention brevetée, lorsqu'il n'est pas le fabricant du produit contrefait et que ces actes n'ont pas été commis en connaissance de cause ; or, attendu

3.

que cette énumération d'actes par l'alinéa 2 est limitative comme constituant une exception et ne comporte pas l'importation en France de produits contrefaisants."

2°) Commentaire de la solution

Pareille solution semble désormais bien acquise. Conforme tout à la fois à la lettre et à l'esprit de l'article 52. Elle l'est à la lettre du texte car les faits d'introduction en France ne sont pas compris dans l'énumération limitative prévue à l'article 52 al. 3 ; il faut, donc, s'en tenir au principe général énoncé dans l'alinéa 1 selon lequel tout fait de contrefaçon engage la responsabilité de son auteur sur le plan civil. Elle l'est, également, à l'esprit du texte car le fait d'importation est grave et son auteur mérite d'être assimilé à un contrefacteur direct (MOUSSERON, Rép. Dalloz Dr. Com. V° Brevets d'invention, n° 378).

Cette solution présente, d'autre part, l'intérêt pratique de permettre en cas de contrefaçon commise à l'étranger de poursuivre l'importateur français dans tous les cas.

Elle a déjà été retenue dans des décisions précédentes (TGI Paris 1er mars 1972, D.S. 1972 Somm. 177 ; TGI Paris 16 mai 1973, Rev. Trim. dr. Com. 1973, p. 776, n° 10, obsv. CHAVANNE et AZEMA).

OITS DE TIMBRE
YES A FORFAIT

écret N° 70-521
19 JUIN 1970

20. F
45. F
40. F
TOTAL 265 F

III.203/74 ENTRE: la Société ETUDES ET FABRICA-
ASS.7/6/74 132 TIONS AERONAUTIQUES, S.A., siège
CONTREFACON JAN. 1970 69, rue de la Victoire, PARIS, repré-
sentée par Maître BREVET/ Maurice RIBADEAU DUMAS, avocat.

N° I- ET: la Société PARACHUTES DE FRANCE,
SARL, siège 15, rue Fauvet, PARIS,
représentée par Maître Denis de la SOUDIERE, avocat.

ENCE DU 15 LE TRIBUNAL,
MBRE 1975 siégeant en audience publique;

Après que la cause eût été débattue en audience publique le 17 Novembre 1975 devant Messieurs BARDOUILLET, Vice-Président, ROBIQUET, Premier Juge et Mademoiselle ROSNEL, Juge, assistés de CAYREL, Secrétaire-Greffier, et qu'il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats,

A rendu en PREMIER RESSORT le jugement contradictoire ci-après:

Le 11 février 1970, Stephen SNYDER a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle, sous le N° 70-0471 une demande de brevet relative à un dispositif de commande d'étranglement de parachute à parachute extrocteur. Le brevet a été délivré le 19 février 1973, et publié le 16 mars 1973, sous le N° 2.037.089;

Par acte du 14 mars 1971 inscrit au Registre National des Brevets le 21 mars 1971, sous le N° 61.740, Stephen SNYDER et la Société américaine PARA-FLITE INC. ont concédé licence exclusive d'exploitation en France pour une durée de ~~ix~~ cinq années renouvelables, à la Société Etudes et Fabrications Aéronautiques (E.F.A.). L'acte ne contenait pas de clause contraire à la possibilité pour le licencié exclusif d'agir en contrefaçon dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 2 Janvier 1968;

Or, la Société E.F.A., par lettre recommandée
PAGE PREMIERE

avec accusé de réception du 23 janvier 1974, a avisé ses concédants de ce que la Société Parachutes de France importait et vendait en France des parachutes comprenant un dispositif contrefaisant le brevet N° 2.037.080 et qu'elle devait les mettre en demeure d'agir contre la contrefactrice en application de cet article 53 de la loi du 2 janvier 1968. Les concédants ont répondu à la Société E.F.A., le 16 avril 1974, qu'ils l'autorisaient à diligenter l'action comme licencié exclusif; -----

Le 1er mars 1974, la Société E.F.A. a fait délivrer sommation interpellative à la Société Parachutes de France d'avoir à cesser toute importation et vente de dispositifs de commande d'étranglement tels que ceux qui équipaient des parachutes "Para Sled", qu'elle importait et vendait, et d'indiquer le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé avec ces dispositifs, ceux-ci contrefaisant le brevet 2.037.080 et portant ainsi atteinte à ses droits de licencié exclusif. Le gérant de la Société Parachutes de France a seulement répondu à l'huissier instrumentaire qu'il prenait acte de cette sommation;

La Société E.F.A., en vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 6 Mai 1974 par le Président de ce Tribunal, a fait effectuer saisie contrefaçon le 24 mai 1974, dans les locaux de la Société Parachutes de France, 110, avenue du Roule, à Neuilly, puis le 7 juin 1974, a assigné cette société en contrefaçon du brevet N° 2.037.080, aux fins de condamnation à lui payer une indemnité à fixer suivant expertise et par provision la somme de 50.000 F, confiscation des appareils contrefaisants, défense de continuer à importer et vendre des parachutes contenant le dispositif contrefaisant, sous astreinte définitive de 10.000 F par appareil et publication du jugement à intervenir dans 10 périodiques de son choix, aux frais de la défenderesse, le tout avec exécution provisoire; -----

La S.A.R.L. Parachutes de France a conclu au rejet de ces demandes, sollicité acte de ses réserves quant à la preuve du caractère contrefaisant du système extracteur incriminé et fait état en tout état de cause de sa bonne foi en application de l'article 51 de la loi
PAGE DEUXIÈME

AB

2-1

15/12/75
2^e CH-I-S.

3

du 2 janvier 1968;

La Société E.F.A. a conclu au rejet de ces moyens de défense et à l'adjudication du bénéfice de son assignation;

SUR LES REVENDICATIONS DU BREVET ARGUES DE CONTREFACON;

Attendu que le brevet N° 2.037.080 a comme objet un dispositif d'étranglement à parachutes extracteur réglant l'ouverture du parachute principal afin de réduire le choc exercé par celle-ci et d'éviter le repliement des parties de la voilure;

Attendu que dans ce brevet, la Société E.F.A. allègue comme contrefaites:

1^e/ la revendication 1 selon laquelle les moyens commandant le gonflement du parachute principal comportent une ou des drisses ou sangles d'étranglement reliant la voilure au parachute extracteur et s'étendant à travers les organes de guidage fixés sur la voilure en des points espacés les uns des autres de telle sorte que chaque drisse d'étranglement commande le gonflement de la voilure sur une partie relativement grande de sa surface;

2^e/ la revendication 6 qui prévoit pour aplatis et replier le parachute extracteur après le gonflement complet de la voilure des moyens comprenant un sac de rangement de celle-ci se déplaçant le long des drisses d'étranglement entre la voilure et le parachute extracteur pour venir se retourner sur celui-ci de manière à l'entourer;

SUR LA CONTREFACON:

Attendu qu'il résulte de la description au procès-verbal de saisie des parachutes "Para Sled", trouvés dans les locaux de la défenderesse que ce parachute à voilure planante à plusieurs lobes comporte un dispositif de commande d'ouverture à parachute extracteur relié par des drisses d'étranglement à la voilure, que les drisses coulissent à travers des moyens de guidage constitués.

PAGE DIXIÈME TROISIÈME

lure au parachute extracteur et à la manière de faire passer les organes de guidage sur la voilure, que les drisses sont espacées les uns des autres de telle manière que chaque drisse d'étranglement commande le gonflement de la voilure sur une partie relativement grande de sa surface;

2^e/ la revendication 6 qui prévoit pour aplatis et replier le parachute extracteur après le gonflement complet de la voilure des moyens comprenant un sac de rangement de celle-ci se déplaçant le long des drisses d'étranglement entre la voilure et le parachute extracteur pour venir se retourner sur celui-ci de manière à l'entourer;

4

d'anneaux séparés les uns des autres sur la surface supérieure de la voilure et qu'un sac de rangement de la voilure est adapté pour être monté coulissant sur les drisses d'étranglement entre la voilure et le parachute extracteur;

Attendu que le Manuel de Propriétaire de Para Sled saisi et annexé au procès-verbal confirme cette description et montre le sac de rangement coiffant le parachute extracteur lorsque la voilure est entièrement déployée;

Attendu que la défenderesse produit une lettre du 21 février 1964 de son fournisseur la Société américaine AERO FOIL SYSTEMS INC., selon laquelle ce parachute est fabriqué selon les caractéristiques d'un brevet U.S.A. JALBERT N° 3.285.316, du 1er octobre 1964, qu'elle verse également aux débats;

Mais attendu que la Société E.F.A. incrimine non les caractéristiques de la voilure du parachute Para Sled, mais seulement le dispositif de commande d'étranglement à parachute extracteur qu'il comporte; or qu'il apparaît que le brevet Jalbert n'enseigne pas un tel dispositif et d'ailleurs qu'il semble résulter de la lettre de la Société AERO FOIL, non accompagnée de sa traduction, que le dispositif équipant le Para Sled est conforme au brevet SNYDER;

Attendu que cette dernière indication ne fait donc que conforter les éléments de la saisie qui établissent que le dispositif de commande d'étranglement à parachute extracteur des parachutes Para Sled importés et vendus par la défenderesse contrefait le brevet 2.037.080, en ses revendications 1 et 6 et porte ainsi atteinte aux droits du licencié exclusif de la Société E.F.A.

SUR LA BONNE FOI INVOQUEE PAR LA DEFENDERESSE;

Attendu que la Société Parachutes de France exerce de sa bonne foi; qu'elle soutient que, comme elle n'a pas elle-même fabriqué les parachutes Para PAGE QUATRIEME

Rif 33

DEC.75
CH-I-S.

Si led comportant les dispositifs litigieux, mais s'est contentée de les acheter à la Société AERO FOIL, elle échappe à la prescription de mauvaise foi en application de l'article 51, § 2 de la loi du 2 janvier 1968; qu'il appartient donc à son adversaire d'établir qu'elle connaissant le caractère contrefaisant des dispositifs; or que cette preuve n'est pas apportée; qu'en effet, si le 13 décembre 1973, la Fédération Française de Parachutisme lui avait écrit que la Société AERO FOIL n'aurait la possibilité d'utiliser ces dispositifs qu'aux Etats-Unis, elle en avait fait part à cette Société qui lui avait répondu le 18 janvier 1974, qu'elle avait le droit d'importer et de vendre le Para Slad complet (voilure et dispositif d'extraction), sans restrictions dans le monde entier; qu'elle ignorait donc le caractère contrefaisant du dispositif avant la sommation du 1er mars 1973 et que depuis, elle a cessé toute importation et commercialisation des parachutes le comportant; -----

Mais attendu que l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968 édicte en son alinéa 1, que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un brevet constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur, et que l'alinéa 2 n'excepte de cette responsabilité que l'auteur de l'utilisation, de la vente ou mise dans le commerce, de la détention en vue de la vente ou mise en vente dans le commerce ou de la livraison de moyens en vue de la mise en oeuvre de l'invention brevetée, lorsqu'il n'est pas le fabricant du produit contrefait et que ces actes n'ont pas été commis en connaissance de cause; -----

Or attendu que cette énumération d'actes par l'alinéa 2 est limitative comme constituant une exception et ne comporte pas l'importation en France de produits contrefaisants; qu'il s'ensuit que la Société Parachutes de France comme importatrice des dispositifs contrefaisants n'est pas recevable à exciper de sa bonne foi et doit être déclarée contrefactrice; -----

Attendu, au surplus, que si la défenderesse déclare n'avoir jamais reçu les lettres des 20 juin 1973 et 12 septembre 1973, que la Société E.F.A. déclare PAGE CINQUIEME

lui avoir envoyées, l'avisant de ses droits et du caractère contrefaisant du dispositif de déploiement des parachutes Para Sled, il n'en résulte pas moins qu'elle ne pouvait ignorer, en raison de sa correspondance avec la Fédération Française du Parachutisme, que le dispositif d'extraction des parachutes Para Sled faisait l'objet d'une contestation, circonstance que la Société AERO FOIL ne lui a pas dissimulée dans sa lettre du 18 janvier 1974

Attendu qu'il apparaît encore fort peu vraisemblable que le parachute Para Sled trouvé par l'huissier instrumentaire, lors de sa saisie du 24 Mai 1974, et que la défenderesse a déclaré avoir déjà été vendu été vendu par elle avant la sommation du 1er mars 1974, soit près de trois mois auparavant; qu'en tout cas, la défenderesse n'a pas justifié de la date de cette vente, comme il lui appartenait;

SUR LA REPARATION DU PREJUDICE:

Attendu qu'il y a lieu d'interdire à la défenderesse, sous main d'obligation, l'importation et la vente en France de parachutes comprenant le dispositif contrefaisant et de prononcer la confiscation au profit de la Société E.F.A. des dispositifs propriété de la Société Parachutes de France;

Attendu que lors de la saisie contrefaçon ont été trouvées 2 factures de vente à la défenderesse portant sur 10 parachutes Para Sled pour un prix total de 4.306 dollars;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la Société Parachutes de France est une petite société à responsabilité limitée dont les ventes de parachutes Para Sled en France ont été minimes; qu'en outre, il convient d'observer que dans ces parachutes, seul le dispositif d'étranglement était contrefaisant; que dans ces conditions, une expertise comptable ne paraît pas nécessaire, et qu'il y a lieu d'évaluer à 20.000 F la réparation du préjudice subi par la Société E.F.A.;

PAGE SIXIÈME

176 267

7

Attendu qu'il y a lieu, au surplus, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement dans deux revues professionnelles aux frais de la défenderesse dans la limite de 2.000 F;—

Attendu que l'exécution provisoire n'apparaît nécessaire qu'en ce qui concerne l'interdiction d'importation et de vente, la confiscation et la publicité;

P A R C E S M O T I F S

Dit que la S.A.R.L. Parachutes de France a contrefait le brevet français № 2.037.080, et porté ainsi atteinte aux droits d'un licencié exclusif en France, de la Société d'Etudes et de Fabrications Aéronautiques, en important et vendant en France des parachutes Para-Sled dont le dispositif d'extraction et de déploiement reproduisait les caractéristiques revendiquées dans ce brevet; —

Fait défense à la Société Parachutes de France d'importer, offrir et vendre des parachutes comprenant le dispositif contrefaisant, sous astreinte communatoire de quatre mille francs (4.000 F) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement; —

Ordonne la confiscation et la remise à la Société d'Etudes et Fabrications Aéronautiques des dispositifs contrefaisants appartenant à la Société Parachutes de France; —

Condamne la Société Parachutes de France à payer à la Société d'Etudes et Fabrications Aéronautiques en réparation de son préjudice la somme de vingt mille francs (20.000 F); —

Autorise la Société d'Etudes et Fabrications Aéronautiques à faire publier le présent dispositif dans deux revues professionnelles de son choix, aux frais de la Société Parachutes de France, dans la limite de deux mille francs (2.000 F); —

PAGE SEPTIEME

8

Ordonne l'exécution provisoire en ce qui concerne l'interdiction d'importation et de vente, la confiscation et la publication; -----

Condamne la Société Parachutes de France aux dépens; en prononce distraction au profit de Maître Maurice RIBADEAU DUMAS, avocat postulant./ -----

Fait et jugé le 15 DECEMBRE 1975./ -----

Le Secrétaire-Greffier -----

CAYREL -----

Le Vice-Président,

BARDOUILLET

PAGE HUITIEME & DERNIERE./.