

T.G.I. PARIS 4 décembre 1975
P.I.B.D. 1976, 171, III, 259

	D	
	O	
- Recevabilité d'une action en contrefaçon pour introduction : Traité de Rome	S	
	S	1976 - V - N° 6
- Loi applicable aux faits de contrefaçon (1844 ? 1968 ?)	I	
	E	
- Acte de contrefaçon : Elément moral (L. 1844)	R	

GUIDE DE LECTURE

I - LES FAITS

- 20.3.1948 : Jean ICXI dépose une demande de brevet français délivrée, sous le n° 1.007.591 pour "solution électrolytique de chrome, procédé de préparation de cette solution et revêtements électrolytiques qu'elle permet d'obtenir".
- 23.3.1948 : Jean ICXI dépose conjointement avec Jules DALLOZE une seconde demande de brevet français délivrée sous le n° 1.009.720 concernant "un appareil perfectionné pour la galvanoplastie au tampon" à laquelle sera rattaché un certificat d'addition n° 58.816.
- 5.11.1960 : ICXI fait apport de ses droits à la Société DALIC.
- 11.3.1968 : Inscription de l'apport au R.N.B.
- : La Société MATRASUR offre en vente des produits voisins fabriqués aux Etats-Unis par la société SELECTRONS et distribués en Europe par la société allemande PRICO.
- 14.3.1968 : Jean ICXI et DALIC font procéder à une saisie contrefaçon au siège de la Société MATRASUR.
- 19.3.1968 : Jean ICXI et DALIC assignent les Sociétés MATRASUR, PRICO et SELECTRONS :
 - en contrefaçon par introduction, mise dans le commerce et détention d'objets contrefaisants.
 - en concurrence déloyale.

: MATRASUR et PRICO répliquent en :

- contestant : . la recevabilité des actions comme violant les règles du Traité de Rome sur les ententes et la libre circulation des marchandises, . l'existence des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
 - demandant reconventionnellement la condamnation de ICXI et DALIC pour procédure abusive.
- 19 et 22.3.1968 : Expiration des brevets sus-visés.
- 3.11.1970 : La Société MATRASUR appelle en garantie SELECTRONS et PRICO.
- 4.12.1975 : T.G.I. PARIS : - reçoit l'action en contrefaçon pour introduction,
 - rejette les demandes formées pour contrefaçon des brevets à l'encontre de MATRASUR et PRICO,
 - fait droit à leur demande pour contrefaçon des mêmes brevets à l'égard de la Société américaine SELECTRONS,
 - rejette la demande de condamnation pour concurrence déloyale formée par ICXI et DALIC à l'encontre de MATRASUR et PRICO,
 - déclare sans objet l'appel en garantie formé par MATRASUR à l'encontre de PRICO et SELECTRONS,
 - rejette la demande reconventionnelle formée par MATRASUR à l'encontre de ICXI et DALIC pour procédure abusive.

II - LE DROIT

X TRAITEMENT DU PREMIER PROBLEME (recevabilité de la demande au regard du Traité de Rome)

A - LE PROBLEME

1° Prétentions des parties

a) Les demandeurs à l'exception d'irrecevabilité (MATRASUR et PRICO)

prétendent que l'action en contrefaçon est irrecevable comme contraire aux règles du traité de Rome sur les ententes et la libre circulation des marchandises parce qu'une action en contrefaçon intentée en vertu d'un Droit national à l'encontre d'importateur de pays membres de la CEE viole le Traité de Rome.

b) Les défendeurs à l'exception d'irrecevabilité (ICXI et DALIC)

prétendent que l'action en contrefaçon n'est pas irrecevable comme contraire aux règles du Traité de Rome sur les ententes et la libre circulation des marchandises parce qu'une action en contrefaçon intentée en vertu d'un Droit national à l'encontre d'importateur de pays membres de la CEE ne viole pas le Traité de Rome

2° Enoncé du problème

Une action en contrefaçon intentée en vertu d'un Droit national pour introduction de pays membres de la CEE viole-t-elle le Traité de Rome ?

B - LA SOLUTION

1° Enoncé de la solution

"La mise dans le commerce de produits contrefaisant l'invention par une personne agissant sans le consentement du titulaire du brevet a pour effet de porter atteinte à l'existence du monopole du brevet et au droit de protection qui en est le corollaire" ;

"Qu'il ne saurait être discuté que l'introduction dans un Etat membre de la CEE de produits argués de contrefaçon dans un autre Etat membre met en jeu l'existence même du titre de l'invention ; qu'il en découle que l'action tendant à empêcher la circulation de tels produits échappe aux dispositions des articles 85 et 30 et suivants, car elle ne peut aucunement être regardée comme un moyen discriminatoire arbitraire, ni une restriction déguisée ou une infraction aux règles de la concurrence dans le commerce entre Etats membres, étant observé que la liberté du commerce doit avoir obligatoirement une limite et que le Traité de Rome lui-même pose à la fois, dans son préambule, les règles de "l'élimination des barrières", et de "la loyauté dans la concurrence", dont la mise en oeuvre est nécessaire à la saine réalisation de l'unité du Marché Commun" ;

"Attendu, en l'espèce, que l'introduction en France par la Société PRICO d'appareils et de produits argués de contrefaçon en Allemagne affecte l'existence même de l'invention protégée en France et revêt, dès lors, un caractère illicite ; qu'il en résulte que les règles du Traité, dont se prévaut la défenderesse, ne peuvent recevoir application ici et mettre en échec les droits exclusifs d'ICXI et de DALIC et partant leur demande en contrefaçon, qui est donc recevable ; que le Tribunal, se fondant ainsi sur la jurisprudence de la Cour de Justice des CEE, n'a donc pas à renvoyer les parties en interprétation devant cette juridiction pour qu'il soit statué à titre préjudiciel sur l'interprétation des règles communautaires alléguées".

2° Commentaire de la solution

Le jugement sera, généralement approuvé pour application des formules dégagées par l'arrêt CENTRAFARM. Celui-ci a défini les limites au-delà desquelles on ne peut aller sans vider le droit des brevets de toute sa substance et ces limites seraient franchies si l'on permettait à un contrefacteur, ayant mis l'objet incriminé dans le commerce sans le consentement initial du breveté, d'échapper à la contrefaçon.

Le Tribunal a de ce point de vue, sainement jugé en rejetant les tentatives de PRICO à cet égard.

Il faut néanmoins remarquer que de plus en plus fréquemment des plaideurs tentent d'utiliser les règles du Traité de Rome au delà des limites définies par l'arrêt susvisé, afin d'échapper à la loi du brevet (Aff. NATIONAL CASH REGISTER c/ SARRIO, PIBD 1974-133-III-332). Il faut donc espérer qu'une telle Jurisprudence se maintiendra afin d'écartier des prétoires des discussions dont la finalité quelque peu dilatoire semble n'avoir pour but majeur que de retarder l'échéance d'une condamnation justifiée beaucoup plus que d'ajouter une pierre, selon les termes du jugement, "à la saine réalisation de l'unité du Marché Commun" !

X TRAITEMENT DU DEUXIEME PROBLEME (conflit de lois dans le temps
loi applicable aux faits de
contrefaçon antérieurs au
1.1.1969)

A - LE PROBLEME

1° Prétentions des parties

a) Les demandeurs à l'action en contrefaçon (ICXI et DALIC)

prétendent que les faits de contrefaçon commis sous le régime ancien peuvent être soumis à la loi nouvelle.

b) Les défendeurs à l'action en contrefaçon (MATRASUR et PRICO)

prétendent que les faits de contrefaçon commis sous le régime ancien ne peuvent être soumis à la loi nouvelle.

2° Enoncé du problème

Dans une action civile, à quelle loi doivent être soumis les faits de contrefaçon commis avant la date d'application de la loi nouvelle ?

B - LA SOLUTION

1° Enoncé de la solution

"Attendu, sur les moyens des parties, que les livraisons des produits et matériels argués en contrefaçon se situent, selon les documents versés aux débats - au 9 mai 1967, date d'une facture de la Société SELECTRONS à la Société MATRASUR portant sur 21 flacons de solution 51 électrodes et 37 porte-électrodes - au 27 novembre 1967, date d'une autre facture de la même venderesse en faveur de la Société MATRASUR, portant sur 23 électrodes et porte-électrodes - au 27 décembre 1967, date d'une facture de la Société PRICO à la Société MATRASUR relative à deux litres de solution ; que ces livraisons ont donc été faites avant les 20 et 23 mars 1968..."

"Qu'il s'ensuit que ces faits peuvent être légalement poursuivis, mais en application de la loi du 5 juillet 1844, et non de celle du 2 janvier 1968, car les faits de contrefaçon invoqués remontent antérieurement au 1er janvier 1969, date d'application de la loi nouvelle, et ont été commis sous l'empire de la loi de 1844".

2° Commentaire de la solution

La solution est conforme au principe généralement admis que, dans une action civile, les conditions de la responsabilité du contrefacteur sont soumises à la loi en vigueur au moment où se sont produits les faits qui la mettent en oeuvre (cf. M. VIVANT, Juge et loi du brevet, à paraître in Coll. CEIPI 1977).

Les faits de contrefaçon ayant été commis avant le 1er janvier 1969, date d'application de la nouvelle loi, devaient donc se trouver soumis au seul régime de la loi de 1844.

X TRAITEMENT DU TROISIEME PROBLEME (élément moral requis de l'acte de contrefaçon sous le régime de 1844)

A - LE PROBLEME

1° Prétentions des parties

a) Les demandeurs à l'action en contrefaçon (ICXI et DALIC)

prétendent que MATRASUR, PRICO et SELECTRONS avaient eu une parfaite connaissance des brevets litigieux et que, dès lors, les conditions de l'article 41 de la loi de 1844, qui exigent que les faits incriminés aient été commis sciemment, étant satisfaites, la responsabilité de contrefacteur était engagée.

b) Les défenderesses à l'action en contrefaçon (MATRASUR et PRICO)

prétendent que leur responsabilité ne saurait être engagée dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur mauvaise foi, c'est-à-dire de leur connaissance du caractère contrefaisant des produits et appareils litigieux introduits.

2° Enoncé du problème

La connaissance du caractère contrefaisant des produits litigieux est-elle nécessaire pour engager la responsabilité du contrefacteur selon les exigences de l'article 41 de la loi de 1844 ou est-il suffisant d'avoir connu l'existence du brevet ?

B - LA SOLUTION

1° Enoncé de la solution

"Attendu que l'article 41 de la loi de 1844 dispose que les faits de recel, de vente, d'exposition en vente et d'introduction en France doivent avoir été accomplis sciemment pour engager la responsabilité de leur auteur".

"Attendu qu'il appartient à ICXI et à DALIC, conformément aux termes de l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 mai 1971 (Ann. Propr. Ind. 1971.85) d'apporter la preuve de la mauvaise foi de la Société MATRASUR, c'est-à-dire qu'elle aurait eu connaissance du caractère contrefaisant des produits et appareils litigieux introduits en France par elle".

2° Commentaire de la solution

Le tribunal part d'un principe acquis, mais aboutit à une solution discutable.

Le principe acquis, à contre-courant de la Jurisprudence antérieure voir : A. CASALONGA, Traité théorique et pratique des brevets d'invention, II, n° 812 ; P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, I, p. 410 ; P. MATHELY, Le Droit français des brevets d'invention, p. 627 ; C. LE STANC, L'acte de contrefaçon, n° 178, est celui énoncé par l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 mai 1971 selon lequel, pour que soit constitué selon l'article 41 de la loi de 1844, le délit civil ou pénal d'introduction en France d'objets contrefaits, il faut "que l'importateur ait connu le caractère contrefaisant des produits importés". La seule connaissance du brevet ne suffit donc pas.

Mais dans la présente espèce, le Tribunal va très loin dans la sévérité à l'égard du breveté, alors qu'il était établi que, dès 1967, le risque de contrefaçon des brevets DALIC avait été évoqué lors d'un entretien entre les trois participants à l'importation (confirmé par lettre du 15 mars 1968). L'évocation d'un tel risque, c'est-à-dire la prise de conscience par les défenderesses d'un rapport de ressemblance possible entre les brevets DALIC et les produits incriminés, n'était-elle pas suffisante pour vicier l'intention des importateurs, dans la mesure où cette prise de conscience n'a pas été suivie des vérifications nécessaires, ce qui devait être la première des choses à faire pour les professionnels que sont ces Sociétés ? Le débat est maintenant théorique dans son application à l'article 41 de la loi de 1844 mais garde toute son actualité pour certains contrefacteurs énumérés dans l'article 51, paragraphe 2 de la loi du 2 janvier 1968, qui ne sont punissables que lorsqu'ils sont intervenus en connaissance de cause. Ne rendra-t-on pas inéquitablement difficile la tâche des brevetés, en maintenant des exigences pas trop rigoureuses en ce domaine ?

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

4 décembre 1975

ENTRE : le sieur Jean ICXI, ingénieur, demeurant, 29, rue Dareau, PARIS ; la Société DALIC S.A., siège, 29, rue Dareau, PARIS.

ET : la Société anonyme MATRASUR, siège, 5, rue Kléber, ISSY-LES-MOULINEAUX (Hauts-de-Seine).

La Société PRICO Gmbb, société de droit allemand, siège à D. 5.608 - KREBSOGE, WILHELMSTAL 24-26 (R.F.A.).

La Société SELECTRONS Ltd, siège à NEW-YORK 3 (U.S.A.), 116 East Th Street, NON COMPARANTE.

L E T R I B U N A L,

siégeant en audience publique ; -----

Après que la cause eût été débattue en audience publique le 16 octobre 1975 devant Monsieur GRONIER, Vice-Président, Madame BETEILLE & Monsieur SCHEWIN, Juges, 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 réputé contradictoire ci-après :

Jean ICXI a demandé le 20 mars 1948 un brevet d'invention français qui lui a été délivré le 13 février 1952, sous le n° 1.007.591, pour "solution électrolytique de chrome, procédé de préparation de cette solution et revêtements électrolytiques qu'elle permet d'obtenir", puis le 23 mars 1948, il a demandé conjointement avec Jules DALOZE un second brevet français qui leur a été délivré le 15 février 1952, sous le n° 1.007.720, concernant un "appareil perfectionné pour la galvanoplastie au tampon", brevet auquel a été rattaché un premier certificat d'addition n° 58.816 le 24 novembre 1948 ; -----

ICXI a exploité dès l'origine ces deux brevets dans le cadre de la Société en nom collectif "LABORATOIRES DALIC" ; lors de la transformation de celle-ci en Société anonyme, le 5 novembre 1960, il a apporté à la nouvelle Société, dont la dénomination est devenue "DALIC", la pleine propriété du premier brevet et sa part de propriété du second et de son addition, ces apports ont été réitérés par acte sous-seings privés du 8 mars 1968, inscrit à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 11 mars 1968 ;

La Société DALIC est ainsi devenue régulièrement propriétaire du brevet n° 1.007.691 et copropriétaire du brevet n° 1.007.720 et de son addition ; -----

Ces brevets sont venus à expiration en mars 1968, à l'issue de la durée normale des brevets ; -----

ICXI et DALIC ont appris, selon leurs dires, que la Société anonyme MATERIEL DE TRAITEMENT DE SURFACE MATRASUR offrait en vente sous l'appellation "SELECTRON" une solution de chromage et des appareils pour galvanoplastie au tampon présentant les caractéristiques de la solution et de l'appareil couverts par les deux brevets ci-dessus ; ils ont alors fait procéder à une saisie-contrefaçon le 14 mars 1968, par l'intermédiaire de BARUCH, huissier à PARIS, au siège de la Société MATRASUR ; -----

Au moment de ces opérations, le représentant de cette Société a indiqué qu'un contrat de représentation était intervenu entre la Société allemande PRICO et la sienne le 16 mai 1967 ; l'huissier a saisi, en description, une facture du 27 décembre 1967, d'un montant de 6.406 D.M. émanant de la Société PRICO concernant deux caisses, comportant notamment 2 litres de chrome SPS 515 ; il a également saisi réellement des prospectus et emballages de porte-électrodes portant la mention "SELECTRONS Ltd, 153 East 26 th Street, NEW-YORK, 10", de même qu'un litre de solution de chrome et un porte anode ;

ICXI et DALIC ont estimé que la solution de chromage et l'appareil de galvanoplastie saisis correspondaient dans leurs caractéristiques à la solution et à l'appareil couverts par les brevets litigieux ; d'autre part, en examinant les prospectus et emballages saisis, ils ont découvert que la solution et les appareils détenus par la Société MATRASUR étaient fabriqués aux ETATS-UNIS par la Société MATRASUR par la Société allemande PRICO, en qualité de distributeur de cette Société américaine pour l'EUROPE ;

Ils ont donc assigné, par exploits du 19 mars 1968, la Société MATRASUR, la Société PRICO et la Société SELECTRONS en contrefaçon des deux brevets dont s'agit, en application des articles 40 et 41 de la loi du 5 juillet 1844, sollicitant leur condamnation conjointe et solidaire à la somme de 20.000 F, à titre de provision sur dommages-intérêts à fixer par expertise, ainsi que les mesures de protection et de défense habituelles ; -----

De son côté, la Société MATRASUR, par exploit du 3 novembre 1970, a assigné en garantie la Société SELECTRONS et la Société PRICO ; -----

La Société SELECTRONS n'a pas constitué avocat sur ces deux assignations ;

Par conclusions du 30 septembre 1970 et du 19 septembre 1973, la Société MATRASUR prétend qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun acte de contrefaçon et demande reconventionnellement leur condamnation à lui payer la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; -----

Par actes du Palais des 19 septembre et 3 octobre 1973, des 19 juin et 8 octobre 1975, la Société PRICO soutient que l'action intentée contre elle constitue une violation des règles du traité de ROME relatives aux ententes et au principe de la libre circulation des marchandises en déclarant à titre principal qu'ICXI et DALIC sont irrecevables en leur demande ; la Société PRICO, à titre subsidiaire, sollicite le renvoi en interprétation devant la Cour de Justice des Communautés Européennes, en application de l'article 177 du traité de ROME ; très, subsidiairement, elle affirme qu'elle n'a introduit ni vendu en FRANCE les produits en cause, et qu'elle n'a commis aucune infraction à la loi sur les brevets ; enfin par d'autres conclusions du 19 septembre 1973, sous les plus expresses réserves en ce qui concerne la demande principale, la Société PRICO déclare que le recours en garantie introduit par la Société MATRASUR contre elle est mal fondé ; -----

ICXI et DALIC, par acte du Palais du 30 janvier 1975, contestent les dires de la Société MATRASUR et forment une demande additionnelle pour solliciter la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale ; par un autre acte du Palais du même jour, ils contestent également les dires de la Société PRICO, dont ils demandent, par conclusions additionnelles, la condamnation à la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts, pour "fait comme co-auteur de concurrence déloyale" ; -----

La validité des deux brevets n'est pas contestée par les parties en cause. D'autre part, ICXI et DALIC ont renoncé à se prévaloir de l'addition (conclusions du 30 janvier 1975) ; -----

Les faits de la procédure étant ainsi exposés, il convient : -----

de prononcer la jonction de ces deux instances en raison de leur connexité ;

de statuer par jugement réputé contradictoire à l'égard de tous les défendeurs, l'un d'entre eux n'ayant pas constitué avocat ; -----

SUR LA DEMANDE D'ICXI ET DE DALIC CONTRE LA SOCIETE MATRASUR DU CHEF DE
CONTREFAÇON : -----

Attendu que les demandeurs soulignent tout d'abord que l'acte introductif d'instance du 12 mars 1968 visait les articles 40 et 41 de la loi du 5 juillet 1844 relatifs aux atteintes aux droits des brevets ; que depuis son abrogation par la loi du 2 janvier 1968, ce sont les articles 39 et 51 de cette loi qui énumèrent les actes constituant une contrefaçon ; qu'en application de ces nouvelles dispositions, ils reprochent à la Société MATRASUR les faits de contrefaçon suivants : -----

- introduction sur le territoire français, sous une autre forme, des produits brevetés ;
- leur mise dans le commerce ; -----
- leur détention en vue de les mettre dans le commerce ; -----

Qu'ICXI et DALIC prétendant que les faits de contrefaçon allégués par eux seraient établis d'une part par le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 mars 1968, rappelé précédemment et par les documents versés par la Société MATRASUR qui démontreraient qu'elle avait une parfaite connaissance de l'existence des brevets litigieux, notamment les lettres du 15 mars et du 20 mars 1968 qu'elle a adressées à la Société SELECTRONS, de même qu'une autre lettre du 6 avril envoyée par la Société PRICO à la Société SELECTRONS ; -----

Attendu que la Société MATRASUR, après avoir souligné le caractère insolite de cette procédure puisque les brevets dont s'agit sont tombés dans le domaine public respectivement un jour et trois jours après l'assignation, réplique que le 16 mai 1967, elle a passé un contrat avec la Société PRICO, représentant exclusif pour l'EUROPE de la Société américaine SELECTRONS aux termes duquel il est expressément stipulé qu'elle "travaillera pour PRICO comme société de vente indépendante", en distribuant les solutions, équipements et accessoires en cause fabriqués par ladite Société SELECTRONS ; qu'à la suite de cet accord, elle a fait paraître dans la revue GALVANO du mois de décembre 1967 une publicité relative à la technique d'électro de position, en éditant, en outre, un catalogue à l'usage de sa clientèle ; qu'elle affirme qu'en raison de l'accord sur-mentionné et régulièrement conclu, elle n'aurait déployé aucune activité commerciale susceptible d'être qualifiée de contrefaçon ; -----

Qu'elle ajoute que l'huissier instrumentaire lors de la saisie-contrefaçon a seulement trouvé au premier étage de ses ateliers deux litres de solution SPS 515, ainsi que 23 électrodes et porte-électrodes, livrés par la Société SELECTRONS, matériel d'importance très réduite et destiné en fait à effectuer des démonstrations ; -----

Que la Société MATRASUR conclut donc qu'elle ne saurait se voir imputer une contrefaçon quelconque ; -----

Attendu, sur les moyens des parties, que les livraisons des produits et matériels argués en contrefaçon se situent, selon les documents versés aux débats - au 9 mai 1967, date d'une facture de la Société SELECTRONS à la Société MATRASUR portant sur 21 flacons de solution, 51 électrodes et 37 porte-électrodes - au 27 novembre 1967, date d'une autre facture de la même venderesse en faveur de la Société MATRASUR, portant sur 23 électrodes et porte-électrodes - au 27 décembre 1967, date d'une facture de la Société PRICO à la Société MATRASUR relative à deux litres de solution ; que ces livraisons ont donc été faites avant les 20 et 23 mars 1968, date d'expiration des brevets et également moins de trois jours avant la présente assignation du 16 mars 1968 ; -----

Qu'il s'ensuit que ces faits peuvent être légalement poursuivis, mais en application de la loi du 5 juillet 1844, et non de celle du 2 janvier 1968, car les faits de contrefaçon invoqués remontent antérieurement au 1er janvier 1969, date d'application de la loi nouvelle, et ont été commis sous l'empire de la loi de 1844 ; -----

Attendu que l'article 41 de la loi de 1844 dispose que les faits de recel, de vente, d'exposition en vente et d'introduction en FRANCE doivent avoir été accomplis sciemment pour engager la responsabilité de leur auteur ; -----

Attendu qu'il appartient à ICXI et à DALIC, conformément aux termes de l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 mai 1971 (Ann. Propr. Ind. 1971.85), d'apporter la preuve de la mauvaise foi de la Société MATRASUR, c'est-à-dire qu'elle aurait eu connaissance du caractère contrefaisant des produits et appareils litigieux introduits en FRANCE par elle ; -----

Attendu pour ce faire, que les demandeurs s'appuient essentiellement sur les trois lettres citées plus haut dans l'exposé de leurs moyens ; -----

Mais Attendu tout d'abord que ces trois lettres sont postérieures aux faits de contrefaçon reprochés et notamment au constat de saisie-contrefaçon du 15 mars 1968 ;

Attendu ensuite, que dans la première lettre du 15 mars 1968, adressée à la Société SELECTRONS, aussitôt après les opérations de constat, la Société MATRASUR se borne à écrire : "Lors de notre rencontre à PARIS le 12 avril 1967, en présence de Monsieur Paul WUHKE et Monsieur Hans BOHLE, vous nous avez précisé que DALIC était en possession d'un brevet pour une solution de chrome et que cette solution était différente de la vôtre et que DALIC n'avait par ailleurs pas d'autre brevet que nous risquions de contrefaire en vendant des produits SELECTRONS" ; -----

Que dans la lettre du 2 mars 1968, consécutive à la délivrance de l'assignation, la Société MATRASUR écrit encore à la Société SELECTRONS, pour lui en transmettre la photocopie et s'exprime dans les termes suivants : "Selon notre position dans cette affaire et prenant en considération l'information que vous nous avez fournie lors de votre visite en date du 12 avril 1967 "la solution de chrome que nous distribuons n'est absolument pas similaire à celle de DALIC et il n'existe aucun brevet qui pourrait nous faire des difficultés". Nous n'avons pas cru nécessaire de vérifier vos affirmations et, dans l'état actuel, nous ne pouvons que vous rendre responsables de tout dommage que nous avons subi ou que nous aurons à subir..." ; -----

Que dans la troisième lettre du 6 avril 1970, la Société PRICO rappelle à la Société SELECTRONS : "Nous sommes vos associés chargés de la vente des produits SELECTRONS en EUROPE et, en tant que cela, nous n'avons accepté aucune responsabilité. Ceci avait été exposé clairement lors de notre réunion à PARIS le 12 avril 1967 et lorsque vous avez répondu à MATRASUR (et à nous), à leur question concernant la protection des brevets que "toute affaire de brevet sera la seule responsabilité de SELECTRONS", il est évident que cette position nous a entièrement dégagés de toutes obligations d'examiner si oui ou non la totalité de la technique ou certains objets étaient protégés par un ou plusieurs effets" ; -----

Attendu que ces trois lettres, pas plus que les autres éléments du dossier ne démontrent que la défenderesse ait participé à l'introduction en FRANCE et y ait ensuite vendu les solutions et les appareils en cause, en sachant que ceux-ci étaient contrefaits ; que les deux premières de ces lettres apparaissent, au contraire, révélatrices de sa bonne foi qui découle de sa réaction immédiate à la suite des opérations de saisie-contrefaçon et de la délivrance de l'assignation ; -----

Attendu que, dans ces conditions, la Société MATRASUR ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon dans les termes de l'article 41 de la loi de 1844 ; qu'il convient donc de débouter ICXI et DALIC de leur prétention sur ce point ; -----

SUR LA DEMANDE D'ICXI ET DE DALIC CONTRE LA SOCIETE PRICO DU CHEF DE CONTRE-FAÇON :

Attendu que cette dernière, pour s'opposer à la demande dont elle est l'objet, soutient d'abord que celle-ci est irrecevable ; qu'elle fait valoir qu'ICXI, titulaire en ALLEMAGNE FEDERALE de brevets correspondants à ceux dont il se prévaut en FRANCE, l'a également assignée le 24 mars 1969, devant le Tribunal de Grande Instance de DUSSELDORF ; qu'un jugement, par défaut, de cette juridiction l'a condamnée elle-même, le 7 septembre 1972, à rendre compte aux demandeurs des quantités vendues, et a constaté l'obligation lui incombant de rembourser les dommages subis, étant observé que cette instance repose, quant à la preuve de la contrefaçon, sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon de BARUCH, qui est visé au début de ce jugement et qui est à la base de la présente procédure ; que le jugement du Tribunal de DUSSELDORF est définitif ; qu'ICXI et DALIC, soutient la Société PRICO, tenteraient donc de demander à l'aide des droits nationaux des brevets, aussi bien en ALLEMAGNE qu'en FRANCE, un dédommagement pour les mêmes produits, ce qui serait contraire aux règles du traité de ROME, instituant la Communauté Economique Européenne ; que tirant argument de l'article 85 du traité, la Société PRICO allègue que les brevets utilisés à l'occasion du litige actuel, - alors qu'ICXI est titulaire des brevets allemands correspondant - sont détenus en vertu d'un contrat de cession qui constituerait une "entente" au sens de cet article, entente qui aurait pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, en empêchant la circulation de l'ALLEMAGNE vers la FRANCE d'un produit qui a payé la redevance dans le cadre de la procédure allemande sus-relatée ; que dès lors, l'exercice du droit des brevets nationaux, qui engendre une telle restriction, consacrerait l'isolement des marchés nationaux et s'opposerait au but du Traité qui tend à la fusion des marchés nationaux dans un marché unique : qu'en l'application des articles 3, 30 et 36 du Traité, la Société PRICO prétend encore que la présente demande se heurterait à la règle de la libre circulation des marchandises, car le cloisonnement du marché qui résulterait de cette procédure aboutirait, en fait, à des discriminations arbitraires ou à des restrictions déguisées dans le commerce entre les Etats membres ; que la défenderesse rappelle aussi que la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que si le Traité n'affecte pas l'existence des droits reconnus par les législations nationales en matière de propriété industrielle, l'exercice de ces droits peut cependant relever des interdictions édictées par le Traité ; que la Société PRICO en déduit ; ----

1/ que l'exercice par les demandeurs des droits, que leur accordent les législations nationales, tendant à obtenir une indemnisation dans deux pays du marché commun pour la livraison des mêmes produits, relèverait desdites interdictions ; -----

2/ que la condamnation prononcée en ALLEMAGNE à son encontre aurait donc régularisé la situation juridique des produits en cause et qu'il y aurait épuisement de droit ; -----

Que la Société PRICO ajoute que, par arrêt du 31 octobre 1974 (affaire CENTRA FARM n° 15/74) la Cour de Justice des Communautés Européennes a fait prévaloir la règle relative à la libre circulation des produits, en jugeant que lorsque les brevets déposés dans les différents pays du marché commun sont entre les mains d'une même titulaire, comme en l'espèce, le produit breveté, doit pouvoir circuler librement quand le breveté a perçu sa rémunération dans l'un des pays du marché commun ; que la Cour a exprimé ce principe en indiquant que, puisque le produit couvert par le brevet a été mis dans le commerce par le breveté ou avec son consentement dans l'Etat membre, celui-ci ne peut utiliser les brevets qu'il détient dans l'autre Etat membre pour s'opposer à la libre circulation de ce produit ; que la Société PRICO, élargissant ce principe, affirme que lorsque par l'action en contrefaçon introduite dans un Etat membre, le breveté obtient, comme en l'occurrence, la rémunération à laquelle il peut valablement prétendre, - il

ne pourrait être autorisé à exercer une nouvelle action en contrefaçon, à propos des produits visés dans la première action, dans un autre Etat membre ; -----

Attendu qu'ICXI et DALIC répondent, sur la prétendue violation du Traité de ROME, que l'instance en contrefaçon diligentée en ALLEMAGNE, l'a été postérieurement à l'introduction en FRANCE des produits et objets argués de contrefaçon, et qu'à la date de cette introduction - à laquelle il faut se placer pour apprécier les droits de propriété industrielle dont jouissaient les titulaires des brevets tant allemands que français - aucune redevance n'avait été payée au breveté pour lesdits produits ; qu'en tout état de cause, un Tribunal français ne pourrait considérer que la condamnation à des dommages-intérêts d'un contrefacteur en ALLEMAGNE serait l'équivalent du paiement d'une redevance donnant droit à ce contrefacteur d'introduire en FRANCE les produits contrefaisant un brevet français au prétexte que ces produits, ayant payé redevance sous la forme d'une condamnation en ALLEMAGNE, doivent pouvoir circuler librement ; -----

Que les demandeurs estiment, en conséquence, que la présente action en contrefaçon ne saurait équivaloir à une interdiction d'exportation et d'importation, "cloisonnant le marché", et que cette interdiction serait illégitime parce que la condamnation du Tribunal de DUSSELDORF aurait régularisé la situation juridique des produits et appareils en litige ; -----

Que les demandeurs soulignent encore que les faits de contrefaçon poursuivis en ALLEMAGNE seraient différents de ceux poursuivis en FRANCE ; qu'en outre, si selon la notion d'épuisement des droits du breveté, des produits fabriqués dans un pays de la communauté - et pour lesquels ce breveté a perçu les droits qu'il tient de son brevet - peuvent ensuite circuler librement dans les autres pays du Marché Commun, il n'en reste pas moins que ce principe devrait être écarté en l'espèce, car les produits en cause n'ont pas été "licitement" mis dans le commerce par le breveté ; -----

Qu'ICXI et DALIC concluent ainsi à la recevabilité de leur demande ; -----

Attendu, sur ce point, qu'en supposant même que le contrat d'apport des brevets consenti par ICXI à DALIC puisse constituer une "entente", au sens de l'article 85 du Traité de ROME - ce que du reste développe insuffisamment la Société PRICO - il y aurait lieu de rechercher pour l'application de ce texte, si ce contrat a eu pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun ; -----

Attendu, par ailleurs, que, suivant son article 36, le Traité n'affecte pas l'existence des droits reconnus par la législation d'un Etat membre en matière de propriété industrielle, à condition, toutefois, que la protection de celle-ci ne constitue "ni un moyen discriminatoire arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres" ; -----

Attendu que les articles 85 et 30 et suivants du Traité invoqués par la Société PRICO, font de la sorte appel à la règle de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il y a lieu de rechercher, par conséquent, si elle est applicable en la matière ; -----

Attendu que l'objet spécifique de la propriété industrielle est notamment d'assurer au titulaire du brevet, afin de récompenser l'effort de création de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser son invention et celui de s'opposer à tout contrefaçon ; -----

Qu'en particulier la mise dans le commerce de produits contrefaisant l'invention par une personne agissant sans le consentement du titulaire du brevet a pour effet de porter atteinte à l'existence du monopole du brevet et au droit de protection qui en est le corollaire ; -----

Qu'il ne saurait être discuté que l'introduction dans un état membre de la C.E.E. de produits argués de contrefaçon dans un autre Etat membre met en jeu l'existence même du titre de l'invention ; qu'il en découle que l'action tendant à empêcher la circulation de tels produits échappe aux dispositions des articles 85 - 30 et suivants, car elle ne peut aucunement être regardée comme un moyen discriminatoire arbitraire, ni une restriction déguisée ou une infraction aux règles de la concurrence dans le commerce entre Etats membres, étant observé que la liberté du commerce doit avoir obligatoirement une limite et que le Traité de ROME lui-même pose à la fois, dans son préambule, les règles de "l'élimination des barrières", et de "la loyauté dans la concurrence", dont la mise en oeuvre est nécessaire à la saine réalisation de l'unité du marché commun ;

Attendu, en l'espèce, que l'introduction en FRANCE par la Société PRICO d'appareils et de produits argués de contrefaçon en ALLEMAGNE affecte l'existence même de l'invention protégée en FRANCE et revêt, dès lors, un caractère illicite ; qu'il en résulte que les règles du Traité, dont se prévaut la défenderesse, ne peuvent recevoir application ici et mettre en échec les droits exclusifs d'ICXI et de DALIC et partant leur demande en contrefaçon, qui est donc recevable ; que le Tribunal, se fondant ainsi sur la jurisprudence de la Cour de Justice des C.E.E., n'a donc pas à renvoyer les parties en interprétation devant cette juridiction pour qu'il soit statué à titre préjudiciel sur l'interprétation des règles communautaires alléguées ; -----

Attendu que la Société PRICO prétend au fond, à titre subsidiaire, et entre autres motifs, qu'elle ne serait qu'une simple revenderesse de produits et de matériels achetés aux ETATS-UNIS à la Société SELECTRONS qui les fabrique et qui l'aurait assurée qu'il n'existe en EUROPE et notamment en FRANCE aucun brevet opposable à ses productions ;

Attendu que les demandeurs répliquent que la Société PRICO n'aurait pas ignoré les brevets français en litige et que, particulièrement, la correspondance échangée entre la Société MATRASUR et elle-même, ferait apparaître qu'elle en avait, au contraire, parfaitement connaissance ; -----

Mais attendu qu'il appartient aux demandeurs, comme à l'égard de la Société MATRASUR, de démontrer que la Société PRICO avait connaissance du caractère contrefaisant des produits et du matériel vendus par elle à la Société MATRASUR ; -----

Attendu que l'ensemble des lettres échangées entre les Sociétés MATRASUR, PRICO et SELECTRONS, dont se prévalent ICXI et DALIC, lorsqu'elles sont antérieures à la saisie-contrefaçon du 15 mars 1968, n'évoque pas la contrefaçon des brevets en cause ; que les deux lettres du 29 mai 1970 de la Société PRICO à la Société MATRASUR et du 8 juillet 1970, de la Société PRICO à la Société SELECTRONS, si elles y font effectivement allusion, sont postérieures aux faits de contrefaçon allégués et sont motivées par l'introduction de la présente procédure, ce qui fait qu'elles ne peuvent être prises en considération ; -----

Qu'il s'ensuit qu'ICXI et DALIC n'établissent pas que la Société PRICO ait "sciemment" participé à l'introduction en FRANCE des produits et des appareils argués de contrefaçon ; qu'il y a lieu, dès lors, de les débouter aussi de leur demande dirigée contre cette Société ; -----

SUR LA DEMANDE D'ICXI ET DE DALIC CONTRE LA SOCIETE SELECTRONS DU CHEF DE CONTREFAÇON : -----

Attendu que cette Société fait défaut ; -----

Attendu qu'ICXI et DALIC soutiennent que cette Société aurait pour fondateur et associé Martin RUBINSTEIN et Tessy CANE ; qu'elle aurait pris la suite des activités

dans le domaine de l'électrolyse au tampon d'une Société de droit américain MARLANE-DEVELOPMENT COMPANY, laquelle aurait eu également pour fondateur et associé les sus-nommés ; -----

Que cette dernière Société aurait été le représentant et le distributeur exclusif pour différents ETATS des ETATS-UNIS de la Société de droit canadien DALIC METACHEMICAL, licenciée d'ICXI, pour des brevets étrangers correspondant aux brevets en cause ; -----

Que, par ailleurs, Stan OGDEN aurait été chimiste d'abord de la Société DALIC METACHEMICAL, laquelle aurait été absorbée par une Société de droit américain SIFCO METACHEMICAL : qu'OGDEN aurait, par la suite, donné sa démission de la Société SIFCO pour entrer en qualité de chimiste au service de la Société SELECTRONS, à laquelle il aurait été à même d'apporter tous renseignements techniques utiles sur les procédés DALIC mis à sa disposition par la Société DALIC METACHEMICAL, licenciée des brevets ICXI ; -----

Que les demandeurs en déduisent que la Société SELECTRONS aurait été ainsi mise au courant des procédés techniques et des appareils visés aux brevets en cause, de telle sorte que la solution et l'appareil saisi en constitueraient la contrefaçon servile ;

Attendu, sur cet exposé des demandeurs, que l'introduction en FRANCE d'un produit fabriqué à l'étranger constitue une contrefaçon en application de l'article 41 de la loi de 1844, applicable en l'espèce, comme il est indiqué plus haut ; -----

Attendu que dans quatre lettres adressées en 1967 à la Société MATRASUR, la Société SELECTRONS s'exprime en ces termes : - 3 février : "En réponse à votre lettre du 31 janvier, nous sommes très heureux d'apprendre votre intérêt à diffuser nos produits SELECTRONS en FRANCE. Votre Société semble être intéressante pour nous, mais nous avons déjà un distributeur SELECTRONS pour l'EUROPE DE L'OUEST... Par conséquent, je pense qu'il serait souhaitable que vous contactiez PRICO..." ; -----

- 25 avril : "... j'aimerais vous remercier pour le temps et l'attention que vous nous avez accordés lors de ma récente visite en FRANCE. J'ai été très impressionné par votre Société et j'ai recommandé à PRICO d'entrer en contact avec vous si possible pour négocier la distribution de SELECTRONS en FRANCE" ; -----

- 26 juin : "Je n'ai pas reçu d'autres nouvelles de vous ni de PRICO en ce qui concerne la possibilité de diffuser nos produits SELECTRONS en FRANCE. Voudriez-vous avoir l'amabilité de m'informer si oui ou non vous avez eu d'autres contacts et si vous avez conclu un accord et si vous avez exposé nos produits à l'exposition ainsi que nous en avons discuté" ; -----

19 juillet : "J'ai pensé que vous serez intéressé par les nouvelles publications SELECTRONS ci-jointes et qui ont paru dans "MODERNE MACHINE". MM. BOHLE et ERNST, de PRICO m'ont informé qu'ils travaillent maintenant avec vous et je voudrais saisir cette occasion pour vous souhaiter "bonne chance" pour la gestion de nos produits" ; -----

Attendu que ces lettres démontrent clairement que la Société SELECTRONS a participé elle-même et activement aux négociations nécessaires à l'introduction en FRANCE des produits fabriqués par ses soins ; que par ailleurs, les documents de la cause établissent que ceux-ci constituent une contrefaçon certaine des produits visés aux brevets dont s'agit, - ce qui s'explique aisément à la suite des circonstances rapportées ci-dessus par les demandeurs ; -----

Qu'il en découle qu'ICXI et DALIC sont fondés en leur demande dirigée contre la Société SELECTRONS ; -----

Attendu en ce qui concerne le préjudice subi, que dans sa lettre du 19 janvier 1970, adressée à la Société MATRASUR, la Société PRICO évalue elle-même la valeur des objets argués de contrefaçon à 10.000 D.M. ; qu'elle ajoute "dans le cas où une indemnité serait à payer sur la base d'une royalty adéquate de 10 %, ce qui constituerait une limite maximum, selon notre avocat, cette indemnité serait d'environ de 1.000 D.M." ; -----

Attendu que le Tribunal considère qu'il est ainsi en mesure d'apprécier le préjudice sans recourir à une expertise et estime que celui-ci s'élève à la somme de 15.000 F, toutes causes de préjudice confondues ; -----

SUR LA DEMANDE D'ICXI ET DE DALIC CONTRE LA SOCIETE MATRASUR ET LA SOCIETE PRICO DU CHEF DE CONCURRENCE DELOYALE : -----

Attendu que les demandeurs se plaignent que la Société MATRASUR aurait fait sienne en FRANCE, la publicité de la Société SELECTRONS, aux termes de laquelle cette dernière s'attribue la paternité du procédé et des appareils faisant l'objet des deux brevets en cause ; qu'ils affirment que, selon les documents du dossier, la Société MATRASUR aurait parfaitement su que cette paternité leur revenait et qu'ils en déduisent que ce fait constituerait un acte de concurrence déloyale et, en tout état de cause, un acte dommageable aux termes de l'article 1382 du Code Civil, sollicitent, en conséquence, la condamnation de la Société MATRASUR à la somme de 50.000 F, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi par eux à ce propos ; -----

Qu'ICXI et DALIC réclament la même condamnation à l'égard de la Société PRICO qui aurait fourni à la Société MATRASUR les éléments de publicité qu'a utilisés cette dernière en FRANCE ; -----

Mais attendu que la Société MATRASUR et la Société PRICO ignoraient comme le relève précédemment le jugement que les produits fabriqués par la Société SELECTRONS contrefaisaient les brevets en cause ; -----

Attendu, dans ces conditions, que la publicité réalisée par la Société MATRASUR, qui avait pour but de développer ses activités commerciales, correspondait à un but légitime ; qu'il en résulte qu'aucune faute, ni même imprudence ne peut être reprochée à la Société MATRASUR et à la Société PRICO ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de débouter ICXI et DALIC de leur demande ; -----

SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE MATRASUR POUR PROCEDURE ABUSIVE CONTRE ICXI ET DALIC : -----

Attendu que la Société MATRASUR prétend d'abord que l'instance en contrefaçon engagée contre elle revêtirait un caractère malicieux accompagné de manoeuvres abusives et vexatoires ; que de plus, ICXI et DALIC auraient essayé de monnayer un désistement d'instance "dans des conditions difficilement acceptables", assorties "d'un dénigrement systématique auprès de la clientèle" ; -----

Attendu qu'ICXI et DALIC s'élèvent avec force contre ces prétentions, en faisant valoir, à juste raison, d'un côté, que la lettre que le Cabinet MALEMONT, leur conseil en propriété industrielle, a adressée à la Société MATRASUR le 28 novembre 1968, n'exprime pas d'exigences inacceptables de leur part ; d'un autre côté, que la lettre du Cabinet FARKAS, adressée à la Société MATRASUR le 1er octobre 1969, fait allusion à des prétendus actes de dénigrement portés à sa connaissance par ouï-dire et non susceptibles d'être retenus ; -----

Attendu, par ailleurs, que le caractère abusif malicieux ou vexatoire de la présente procédure n'est pas suffisamment établi, d'autant que deux autres Sociétés étaient en cause, aux côtés de la

Société MATRASUR, qu'au début le rôle exact de chacune des trois Sociétés pouvait être malaisé à déterminer et que finalement la demande d'ICXI et de DALIC pour contrefaçon est fondée à l'égard de la Société SELECTRONS ; -----

Attendu qu'il convient, dès lors, de rejeter la demande de la Société MATRASUR de ce chef ; -----

SUR LA PUBLICATION DU JUGEMENT : -----

Attendu qu'ICXI et DALIC ont renoncé, à la barre, à demander la publication aux frais des défendeurs de la partie du jugement concernant la contrefaçon du brevet, maintenant leur demande en ce qui concerne la partie du jugement relative à la concurrence déloyale ; -----

Attendu qu'il n'y a lieu d'ordonner cette mesure de publicité sur ce dernier point, puisqu'ICXI et DALIC ont été déboutés de leur demande à ce sujet ; qu'il convient, par contre, de faire droit à leur demande de donner acte ; -----

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : -----

Attendu que les brevets objets du litige sont expirés depuis plus de sept ans ; que le Tribunal considère, dès lors, que cette mesure ne présente plus d'utilité ; -----

SUR LES DEPENS : -----

Attendu que la Société SELECTRONS est la seule des défenderesses contre laquelle le Tribunal a retenu les faits qui lui étaient reprochés et a prononcé une condamnation ; qu'il convient donc de mettre tous les dépens à sa charge ; -----

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

Statuant par jugement réputé contradictoire ;

Prononce la jonction des instances introduites par ICXI et DALIC contre les Sociétés MATRASUR, PRICO et SELECTRONS et par la Société MATRASUR contre les Sociétés SELECTRONS et PRICO, figurant au rôle général du tribunal, la première, de l'année 1969, sous le n° 8.977, et la seconde, de l'année 1970, sous le n° 22.937 ; -----

Déclare ICXI et DALIC recevables en leur action en contrefaçon dirigée contre la Société PRICO ; -----

Rejette les demandes formées par ICXI et DALIC contre la Société MATRASUR et la Société PRICO pour contrefaçon des brevets sollicités respectivement - le 20 mars 1948 et délivré le 13 février 1952, sous le n° 1.007.691 - le 23 mars 1948, et délivré le 5 février 1952 sous le n° 1.007.720 ; -----

Déclare ICXI et DALIC fondés en leur demande pour contrefaçon des mêmes brevets, à l'égard de la Société de droit américain SELECTRONS LIMITED ; -----

En conséquence, condamne cette dernière à verser à ICXI et DALIC la somme de quinze mille francs (15.000 F), à titre de dommages-intérêts ; -----

Rejette la demande formée par ICXI et DALIC contre la Société MATRASUR et la Société PRICO pour concurrence déloyale ; -----

Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formés par la Société MATRASUR contre ICXI et DALIC ; -----

Déclare sans objet l'appel en garantie formée par la Société MATRASUR contre la Société SELECTRONS et la Société PRICO ; -----

Donne acte à ICXI et DALIC de ce qu'ils déclarent renoncer à demander la publication, aux frais des Sociétés défenderesses, de la partie du jugement concernant la contrefaçon ; -----

Dit n'y avoir lieu d'en ordonner l'exécution provisoire ; -----

Condamne la Société SELECTRONS aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause./.

Fait et jugé le 4 décembre 1975./.