

T.G.I. PARIS 16 MARS 1979
Aff. HELARY c/Sté CASTEELS FRANCE

Brevet n. 1.088.057

Inédit

DOSSIERS BREVETS 1980. II, n. 6

GUIDE DE LECTURE

– ACTION EN CONTREFAÇON : INDEMNITES *

I - LES FAITS

- 24 novembre 1953 : M. HELARY dépose une demande et obtiendra la délivrance du brevet n. 1.088.057 concernant «un dispositif de blocage et verrouillage des antennes escamotables pour appareils de radio des véhicules automobiles».
- 28 décembre 1962 : HELARY concède à la Société PHILIPS une licence exclusive d'exploitation pour une redevance forfaitaire de 3, 50 F par unité vendue.
- 27 juillet 1973 : HELARY fait opérer la saisie-description d'une antenne vendue par la Société CASTEELS FRANCE.
- 9 août 1973 : HELARY assigne la Société CASTEELS FRANCE en contrefaçon.
- 24 novembre 1973 : Expiration du brevet.
- 20 décembre 1975 : T.G.I. PARIS : — déclare valable le brevet n. 1.088.057,
— désigne un expert pour rechercher les éléments permettant de déterminer le préjudice subi du fait de l'introduction et de la vente en France des auteurs contrefaisants.
- 31 mai 1976 : L'expert : . dépose son rapport,
. constate que l'antenne, prise dans son ensemble, formait un tout commercial,
. quantifie les contrefaçons commises entre le 9 août 1970 et le 24 novembre 1973, sur la base des quantités importées et sur la base des quantités effectivement vendues,
. suggère l'existence d'un trouble commercial.
- décembre 1977 : HELARY demande : — réparation du manque à gagner sur la base des quantités importées,
— réparation du préjudice résultant de la dépréciation du monopole,
— couverture des peines et soin du procès par application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- 16 mars 1979 : T.G.I PARIS fait partiellement droit à la demande.

II - LE DROIT

Trois chefs de demande sont successivement analysés par le tribunal : gain manqué, atteinte au monopole et trouble commercial, peines et soins du procès.

1er PROBLEME : GAIN MANQUE

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (HELARY)

prétend que la masse contrefaisante doit être la quantité d'objets contrefaits, importés et le taux de redevances dont il conviendra d'affecter, celui stipulé au contrat de licence exclusif concédé.

b) Le défendeur en contrefaçon (Ste CASTEELS FRANCE)

prétend que la masse contrefaisante doit être la quantité d'objets contrefaisants vendus et le taux de redevances dont il convient de l'affecter, un taux : inférieur au contrat de licence exclusif concédé en raison de rabais accordés.

2/ Enoncé du problème

La masse contrefaisante doit-elle être la quantité d'objets contrefaisants importés ou effectivement vendus et peut-on tenir compte d'éventuels rabais consentis sur la redevance en cours d'exécution de la licence pour évaluer le gain manqué par le breveté ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

«Attendu que certes pour la répression de la contrefaçon la simple introduction en France est assimilée à la fabrication ou à la vente. Mais attendu que la réparation n'est pas une sanction civile ; qu'elle doit être limitée au préjudice effectivement subi par le breveté ; Attendu que les antennes stockées ne peuvent être retenues au même titre que les antennes vendues ; qu'en effet, il n'est nullement établi que ce stock ait détourné les acheteurs potentiels d'antennes brevetées d'acquérir lesdites antennes ; Attendu que de même il n'y a pas lieu d'écarter le montant contractuel de la redevance ; qu'il s'agit d'une redevance stipulée dans un contrat bien antérieur à la contrefaçon, régulièrement publié et opposable aux tiers, même contrefacteurs et dont l'exécution s'est poursuivie jusqu'à l'expiration du brevet ; que rien ne permet de présumer que M. HELARY ait accepté un rabais sur la redevance en cours d'exécution du contrat».

2/ Commentaire de la solution

Position très classique des juges qui alignent, en ce qui concerne le *lucrum cessans*, la situation de contrefacteur sur celle d'un licencié lorsque le brevet n'est pas exploité personnellement par son titulaire ; l'assiette de la redevance, en revanche, est réduite aux quantités, effectivement vendues, par le contrefacteur sans s'étendre aux quantités importées. Il est vrai que la confiscation du surplus pouvait être sollicitée.

2ème PROBLEME : ATTEINTE AU MONOPOLE ET TROUBLE COMMERCIAL

Le tribunal ne retient pas, la demande du chef d'atteinte au monopole et trouble commercial arguant du fait que le trouble commercial ne pouvait être subi que par le licencié, non présent à l'instance et que l'atteinte au monopole n'était pas constituée : les produits contrefaisants étant de bonne qualité.

3ème PROBLEME : PEINE ET SOINS DU PROCES

Sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal accorde au breveté 25 000 Frs sur les 50 000 demandés, ceci essentiellement pour couvrir les honoraires d'avocats et de conseil en brevet. Il convient de noter que le juge n'éprouve plus le besoin de justifier l'intervention de ce dernier praticien qui fit l'objet de discussion dans une affaire semblable (V. TGI Paris 14 février 1978, D.B. 1979, I, 3). On remarquera que les sommes accordées en titre de cette disposition sont identiques dans les deux affaires. Police du juge sur les honoraires des conseils ?

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

16 mars 1979

Monsieur Robert HELARY était propriétaire d'un brevet n° 1.088.057 demandé le 24 novembre 1953 pour un "dispositif de blocage et verrouillage des antennes escamotables pour appareils de radio des véhicules automobiles". Ce brevet délivré le 1er septembre 1954 est expiré le 24 novembre 1973 ;

Le 27 juillet 1973, il a fait procéder à la saisie description d'une antenne vendue par la Société CASTEELS FRANCE et, sur sa demande, introduite par assignation du 9 août 1973, la 3ème Chambre de ce Tribunal a, par jugement du 20 décembre 1975, déclaré valable jusqu'à sa date d'expiration le brevet n° 1.088.057 dans les caractéristiques revendiquées. Le même jugement a condamné la Société CASTEELS FRANCE, pour contrefaçon, à payer une provision de 15 000 F à M. HELARY ;

Il a désigné M. GUILGUET, expert, pour rechercher les éléments permettant de déterminer le préjudice subi du fait de l'introduction et de la vente en France des antennes du "type A" ;

La demande reconventionnelle de la Société CASTEELS FRANCE a été rejetée.

Monsieur HELARY ayant formé appel le 1er mars 1976, le Conseiller de la Mise en état à constaté, le 21 septembre 1976, l'extinction de l'instance d'appel par suite du désistement de l'appelant ;

L'expert a déposé son rapport le 31 mai 1976 ;

Dans ce rapport, il a tout d'abord constaté que les parties ne contestaient pas que l'antenne, prise dans son ensemble avec tous ses accessoires, formait un tout commercial ;

Il a fait porter son examen sur la contrefaçon commise entre le 9 août 1970 et le 24 novembre 1973 ;

Il a établi que la Société CASTEELS FRANCE avait importé pendant cette période 14 105 antennes de type A et que le stock de ces antennes étant de 4 586 unités fin décembre 1973, il y avait tout lieu de penser que le nombre des antennes vendues à la date du 24 novembre 1973 se montait à 9 140 ;

Il a évalué à 3,50 F à 2 F selon les quantités livrées, le bénéfice brut moyen de la Société CASTEELS FRANCE ;

Monsieur HELARY ayant le 28 décembre 1962 concédé à la Société PHILIPS une licence exclusive d'exploitation enregistrée à l'I.N.P.I. le 17 janvier 1963 sous le n° 38.676 et la redevance forfaitaire ayant été fixée à 3,50 F l'unité par le contrat de licence, l'expert a proposé de fixer le manque à gagner du breveté à 32 000 F sur la base du nombre d'antennes vendues ou à 49 000 F sur la base du nombre d'antennes importées ;

En ce qui concerne les autres éléments du préjudice, l'expert a émis l'avis que "La Société PHILIPS, licenciée de M. HELARY, avait effectivement un monopole sur le type d'antennes en cause depuis 1962, et que les importations et ventes de la Société CASTEELS FRANCE, en raison des prix pratiqués, ont pu, dans une mesure non négligeable, déprécier l'objet breveté et causer un trouble commercial non négligeable", observant toutefois que la qualité des antennes de type A "ne semble pas particulièrement médiocre, bien au contraire", et que la Société PHILIPS qui n'est pas en cause ne peut donc faire valoir son éventuelle perte de bénéfices sur ce plan ;

En se fondant sur les conclusions du rapport de M. GUILGUET, M. HELARY a demandé par ses écritures des 8 et 17 décembre 1977 la condamnation de la Société CASTEELS FRANCE à lui payer :

- 1) 49 000 F en réparation du manque à gagner ;
- 2) 50 000 F à titre de réparation du préjudice résultant de la dépréciation du monopole ;
- 3) 50 000 F pour les peines et soins du procès par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le 21 juin 1978, la Société CASTEELS FRANCE a signifié des conclusions par lesquelles elle sollicite que le montant des gains manqués ne soit pas évalué à plus de 29 500 et que, pour le surplus, la demande soit rejetée ;

Monsieur HELARY a répliqué le 13 décembre 1978 en maintenant ses prétentions ;

Monsieur HELARY fait valoir que le manque à gagner ne peut être calculé qu'en multipliant le nombre total d'objets contrefaisants introduits en France par le prix de^{la} redevance qu'il aurait dû recevoir de son licencié pour les ventes

correspondantes. Il ajoute que l'expert "a admis l'existence d'une dépréciation partielle du monopole" et que ce chef de préjudice doit aussi être indemnisé ;

Il allègue enfin qu'il a été contraint d'engager des frais importants pour défendre son brevet et soutenir une procédure et qu'il serait inéquitable de laisser ces frais non taxables à sa charge ;

La Société CASTEELS FRANCE oppose à cette argumentation que le montant des ventes qu'elle a réalisées n'est qu'un élément de calcul mais que le seul nombre qui doit être retenu est celui des ventes que la Société PHILIPS aurait pu réaliser si la contrefaçon n'avait pas eu lieu, nombre qui, compte tenu du prix supérieur des antennes vendues par PHILIPS, n'aurait pu dépasser 7 500 et que les antennes importées mais restées en stock n'ont eu aucune influence sur le manque à gagner ;

Elle fait valoir que M. HELARY ne justifie pas que PHILIPS lui ait effectivement payé 3,5 F par antenne et que la redevance "n'aurait pu être supérieure à 3 F" ;

Elle allègue que les antennes contre-faisantes étant de bonne qualité, il n'y a pas eu avilissement du marché et dépréciation du produit et que les ventes qu'elle a passées n'ont pas empêché le contrat de licence de poursuivre son cours jusqu'à l'expiration du brevet ;

Enfin, elle soutient que M. HELARY ne justifie pas du chiffre de 50 000 F réclamé pour les peines et soins ;

Monsieur HELARY invoque au contraire les dispositions législatives qui assimilent l'introduction en France à la contrefaçon elle-même, alléguant que "la connaissance par les clients de CASTEELS FRANCE de son stock importé les a nécessairement détournés de commander les antennes fabriquées par le licencié de M. HELARY". Il relève que l'on voit mal pourquoi, s'agissant d'un article de faible prix, et de petites quantités, la Société PHILIPS n'aurait pas été en mesure de réaliser des ventes en nombre au moins égal à celui de la Société CASTEELS FRANCE et que le chiffre de 7 500 est arbitraire ;

Il oppose aux prétentions du défendeur son contrat de licence qui prévoit une redevance de 3,5 F, redevance qui a été retenue par la Cour d'Appel dans deux affaires identiques concernant le même brevet et le même contrat ;

Enfin, en ce qui concerne la dépréciation du monopole, il invoque un arrêt du 11 juillet 1977 qui a retenu cette dépréciation ;

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties étant ainsi résumés, il y a lieu pour le Tribunal de statuer sur les points en litige ;

I - SUR LE CALCUL DU GAIN MANQUE

Attendu que, certes, pour la répression de la contrefaçon, la simple introduction en France est assimilée à la fabrication ou à la vente ;

Mais attendu que la réparation n'est pas une sanction civile ; qu'elle doit être limitée au préjudice effectivement subi par le breveté ;

Attendu que les antennes stockées ne peuvent être retenues au même titre que des antennes vendues ; qu'en effet, il n'est nullement établi que ce stock ait détourné les acheteurs potentiels d'antennes brevetées d'acquérir lesdites antennes ;

Attendu qu'il n'est pas contesté, après l'expertise, que la Société CASTEELS FRANCE ait vendu entre le 9 août 1970 et le 24 novembre 1973 9 140 antennes contrefaisantes de type A ;

Attendu que, s'il est établi que les antennes contrefaisantes étaient revendues par la Société CASTEELS FRANCE à des grossistes 9,90 F l'unité et avec une réduction par multiple de 25,100 ou 500, il est non moins certain que les antennes fabriquées licitement par PHILIPS étaient aussi des articles relativement peu chers ;

Attendu qu'en l'absence d'importation frauduleuse par la Société CASTEELS FRANCE, PHILIPS qui, d'après l'expert, "avait effectivement un monopole" sur le type d'antennes en cause depuis 1962 était en mesure d'occuper la même place que le contrefacteur et de réaliser la totalité des ventes passées par celui-ci ;

Attendu que le chiffre de 9 140 ventes retenu par l'expert constitue donc une bonne base de calcul du gain manqué ;

Attendu que de même il n'y a pas lieu d'écarter le montant contractuel de la redevance ; qu'il s'agit d'une redevance stipulée dans un contrat bien antérieur à la contrefaçon, régulièrement publié et opposable aux tiers, même contrefacteurs, et dont l'exécution s'est poursuivie jusqu'à l'expiration du brevet ; que rien ne permet de présumer que M. HELARY ait accepté un rabais sur

la redevance en cours d'exécution du contrat ; que son gain manqué sera donc évalué à 3 200 F ;

II - SUR LES ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA PERTE

SUBIE

a) atteinte au monopole et trouble commercial

Attendu que M. HELARY n'a pu subir un trouble commercial dont seule la Société PHILIPS, non en cause, serait recevable à demander réparation au contrefacteur ;

Attendu d'autre part que l'expert ayant relevé dans son rapport que l'antenne de type A vendue était de bonne qualité, M. HELARY ne saurait tirer argument de la qualité inférieure des antennes contrefaisantes en invoquant l'avitissement consécutif de l'objet breveté ;

Attendu que la réparation de la prétendue atteinte au monopole ferait double emploi avec celle du gain manqué, le brevet étant exploité par la Société PHILIPS ; qu'il convient de débouter M. HELARY de ces chefs de demande ;

b) peines et soins

Attendu que du fait de la contrefaçon commise par la Société CASTEELS FRANCE, M. HELARY a été contraint d'engager une procédure, de défendre son titre de propriété, d'avoir recours aux services d'un conseil en brevet dont la présence est notée par l'expert et de payer des frais ou honoraires de toute nature n'entrant pas en taxe ;

Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable que l'intégralité de ces frais non taxables demeure à sa charge ;

Qu'il convient de condamner la Société CASTEELS FRANCE à payer à M. HELARY, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 25 000 F ;

III - EXECUTION PROVISOIRE

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, l'exécution provisoire ne paraît pas indispensable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;

Vu le rapport déposé le 31 mai 1976 ;

Condamne la S.A.R.L. CASTEELS FRANCE à payer à M. HELARY les indemnités suivantes, sauf à déduire la provision de 15 000 F (QUINZE MILLE FRS) si celle-ci a été effectivement versée :

1) la somme de 32 000 F (TRENTE DEUX MILLE FRS) au titre du gain manqué ;

2) la somme de 25 000 F (VINGT CINQ MILLE FRS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Déboute M. HELARY du surplus de ses demandes ;

Condamne la S.A.R.L. CASTEELS FRANCE aux dépens ;

Autorise Me Philippe COLIN, Avocat, à les recouvrer, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.