

PARIS 21 MARS 1979

Aff. METAL CLOSURES c/EMBALLAGES COURONNE

Brevet n. 1.348.023

PIBD 1979. 243. III. 309

DOSSIERS BREVETS 1980. II. n.7

GUIDE DE LECTURE

INDEMNITE DE CONTREFAÇON *

I - LES FAITS

- : La Société anglaise METAL CLOSURES est titulaire d'un brevet français portant sur un bouchon .
- : METAL CLOSURES, qui n'exploite pas en France, conclu deux contrats de licence avec les sociétés CEBAL et LE BOUCHAGE MECANIQUE.
- : La Société française EMBALLAGES COURONNE fabrique et commercialise des dispositifs voisins de ceux du brevet.
- 10 juillet 1974 : TGI Paris fait droit à la demande en contrefaçon.
- : EMBALLAGES COURONNE fait appel.
- 30 novembre 1977 : La Cour d'Appel de PARIS fait droit à l'action en contrefaçon et décide une expertise.
- 11 mai 1978 : L'expert dépose son rapport.
- 21 mars 1979 : La Cour d'Appel de PARIS fixe l'indemnité de contrefaçon.

II - LE DROIT

La Cour retient trois préjudices distinct que l'indemnité de contrefaçon doit réparer en leur entier :

1er PREJUDICE : MANQUE A GAGNER.

I - FIXATION DE L'INDEMNITE

A - PRINCIPE

«... la Société METAL CLOSURES se trouve dans la situation du breveté non exploitant, d'où il résulte que le préjudice résultant de la contrefaçon doit être calculé sur la base d'une redevance indemnitaire à partir du chiffre d'affaires correspondant à la masse contrefaisante».

B - APPLICATION

1) DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE

- a.— Détermination de la «période de contrefaçon» :
 - . octobre 1970 (début des fabrications contrefaisantes) 31 mars 1972 (début des contrefaçons non contrefaisantes).
- b.— Détermination de la «masse» contrefaisante :
 - . 162.785.618 bouchons réalisés
- c.— Détermination du «chiffre d'affaires, hors taxe» :
 - . 4. 169. 639 Frs.

2) DETERMINATION DU TAUX DE LA REDEVANCE

«La méthode fondamentale qui permet de déterminer le taux de redevance à appliquer à la masse contrefaisante est celle de la recherche d'éléments de comparaison. C'est celle qui a été appliquée par l'expert (rapport pages 11-3 et suivants). A cet égard, Monsieur GUILGUET a pris pour éléments de comparaison l'avenant à un contrat du 20 août 1957, conclu entre la Société METAL CLOSURES et une société hollandaise dite NEDERLANDS CAPALUX, et qui a été communiqué par EMBALLAGES COURONNE».

a.— Détermination de la redevance comparable :

«Ce document est ainsi conçu dans la traduction française qui en a été versée aux débats :

28 avril 1970

Addition ... au contrat daté du 20 août 1957

Il est convenu par la présente qu'à compter du premier jour de janvier 1970, les redevances de savoir-faire (know how) sur les fermetures Topside R.C. and Topside R.O.P.P., fabriquées et vendues par la Société néerlandaise, seront les suivantes : de 0 à 100 millions: 4 % — de 100 à 500 millions : 3 % et au-delà de 300 000 millions 2 %.

Ces taux demeureront applicables tant que la demande de brevet couvrant de tels joints continuera à être pendante aux Pays-Bas. Après délivrance du brevet, le taux de redevances de savoir-faire ci-dessous spécifiés seront augmentés de 1 % à chacun des échelons».

b.— Correction de la redevance comparable . un pour cent

RAPPR : J.-M. DELEUZE, La rémunération de transfert de technologie, Dossiers Brevets 1980.I.in fine.

II - ACTUALISATION DE L'INDEMNITE

«Considérant que cette somme, calculée sur des données de 1971, doit être actualisée en tenant compte des données présentes ; que cette actualisation doit être faite sur la base des variations du prix de vente moyen des bouchons considérés ; qu'en fonction des données chiffrées fournies par l'expert et des données complémentaires résultant des documents versés aux débats, le coefficient de réactualisation s'établit à 1,395».

2ème PREJUDICE : ATTEINTE AU MONOPOLE

«Pour démontrer l'atteinte, elle produit une lettre que lui a adressée la Société CEBAL, l'une de ses licenciées, le 30 janvier 1976. Cette lettre est ainsi conçue : «Cher Monsieur Boden, j'accuse réception de votre lettre datée du 22 décembre 1975 et je confirme que CEBAL a décidé de mettre fin à l'accord de licence avec METAL CLOSURES ... Vous avez été malheureux à l'égard d'un contrefacteur allégué et vous n'avez pas engagé d'action contre les autres. C'est pourquoi nous avons dû avec regret prendre la décision de mettre fin à un contrat ne nous donnant plus la protection des brevets à laquelle nous avons droit du fait que nous payions des redevances. Cependant, nous sommes préparés à envisager à nouveau une licence dans le cas et au moment où vous réussirez à faire respecter vos droits... Sincèrement votre».

Cette lettre établit avec certitude l'existence de l'atteinte portée au monopole du fait de la contrefaçon. Cette atteinte a causé à la Société METAL CLOSURES un préjudice distinct de son manque à gagner».

3ème PREJUDICE : FRAIS DE DEFENSE DU BREVET

«Cette demande doit être accueillie en son principe, la Société METAL CLOSURES ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens au cours d'une longue procédure ; qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge, sauf à en limiter le quantum pour tenir compte du fait que les prétentions initiales de l'intéressée n'ont été que partiellement accueillies».

COUR D'APPEL de PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU MERCREDI 21 MARS 1979

Parties en cause

1°/ - la société METAL CLOSURES LIMITED, dont le siège est à Bromford Lane, West Bromwich (Straffordshire, Grande-Bretagne).

2°/ - la société EMBALLAGES COURONNE dont le siège social est à Viry-Chatillon (91) 102-116 route nationale.

LA COUR,

Statuant après expertise sur l'évaluation des dommages-intérêts dûs à la société METAL CLOSURES du fait de la contrefaçon de son brevet n° 1. 348.023 pris en seconde combinaison ;

Sur les faits et la procédure -

Il est constant que deux arrêts ont été rendus par la Cour les 9 mai 1977 et 30 novembre 1977 en fonction de faits qui ont été précédemment analysés et auxquels la Cour se réfère expressément.

Après avoir précisé les éléments de la structure du bouchon reconnu contrefaisant, la Cour a, dans son arrêt du 30 novembre 1977, commis Monsieur GUILGUET comme expert avec la mission de procéder à toutes situations et vérifications utiles et de recueillir tous renseignements permettant de déterminer l'importance du préjudice causé par les actes de contrefaçon à la société EMBALLAGE COURONNE jusqu'à la date de l'arrêt. La cour a ajouté que l'expert devrait tenir compte de tous les bouchons ayant la structure définie par l'arrêt du 30 novembre 1977, fabriqués, vendus et offerts par EMBALLAGE COURONNE et devait notamment rechercher les chiffres d'affaires et bénéfices réalisés par cette société en rapports avec les actes de contrefaçon qu'elle a commis, ainsi que les bénéfices réalisés par la société METAL CLOSURES par la vente de ses propres bouchons.

L'expert a déposé son rapport le 11 mai 1978.

Concluant sur ouverture de rapport, le 23 janvier 1979, la société METAL CLOSURES a demandé à la Cour de condamner la société EMBALLAGE COURONNE à lui verser, outre les dépens, une indemnité de 802.085 francs se décomposant ainsi :

- manque à gagner.....522.085 frs
- atteinte au monopole.....100.000 frs
- Peines et soins du procès.....180.000 frs

Par conclusions du 7 février 1979, la société EMBALLAGES COURONNE a demandé à la Cour, en adoptant les motifs et les conclusions de l'expert, de dire que la société METAL CLOSURES est irrecevable et, subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes, de donner acte à EMBALLAGE COURONNE de ce qu'elle est prête à verser à son adversaire la somme de 4. 170 frs à titre de dommages-intérêts et de condamner METAL CLOSURES en tous les dépens.

Sur le manque à gagner de la société METAL CLOSURES -

Il est constant que la société METAL CLOSURES n'exploite pas personnellement ses brevets en France et qu'à l'époque de la contrefaçon elle avait deux licenciés en France, à savoir la société CEBAL et la société LE BOUCHAGE MECANIQUE, qui ne sont pas parties à l'instance.

Il est donc certain, comme l'a souligné l'expert (rapport page 11-1) que la société METAL CLOSURES se trouve dans la situation du breveté non exploitant d'où il résulte que le préjudice résultant de la contrefaçon doit être sur la base d'une redevance indemnitaire à partir du chiffre d'affaires correspondant à la masse contrefaisante.

Ce principe doit conduire à déterminer le montant de la masse contrefaisante, puis le taux de la redevance ; appliquer à cette masse pour calculer la redevance à laquelle le breveté aurait pu normalement prétendre.

Il convient cependant, avant d'aborder cet examen, de faire brève observation sur une critique formulée par la société METAL CLOSURES à l'encontre du rapport d'expertise, à savoir que ce monsieur GUILGUET a établi son rapport sur la base des seules informations que lui a fournies la société EMBALLAGE COURONNE.

Le fait ainsi allégué par la société METAL CLOSURES est exact, mais il est constant que si l'expert a dû établir son rapport sur le fondement des seuls éléments fournis par EMBALLAGE COURONNE, c'est pour le motif que METAL CLOSURES, bien qu'elle ait accepté le principe de l'envoi d'une note fournissant des éléments de calcul susceptibles d'être appliqués à la masse contrefaisante (cf rapport page 2) n'a pas cru devoir adresser cette note à Monsieur GUILGUET malgré plusieurs rappels successifs. Au demeurant, et après dépôt du rapport, plusieurs des documents non fournis à l'expert, ont été en fait versés aux débats devant la Cour, ce qui a permis aux parties de les discuter contradictoirement et de suppléer à l'insuffisance de documentation de l'expert.

Ainsi le rapport GUILGUET peut servir de base valable à la discussion qui va maintenant être entreprise.

1) Détermination de la masse contrefaisante -

Pour déterminer la masse contrefaisante, il convient de fixer la durée pendant laquelle le bouchon du type contrefaisant a été fabriqué, puis de démontrer le nombre de bouchons contrefaisants fabriqués pendant la période ainsi déterminée.

En ce qui concerne le point de départ de la période contrefaisante, ce point de départ doit être fixé à la date à laquelle ont eu lieu les premières fabrications contrefaisantes selon les règles fixées par la Cour. L'expert a fixé le début de cette fabrication au mois d'octobre 1979, époque à laquelle ont été fabriqués les bouchons d'abord dénommés VIRALCAP, puis commercialisés sous la

marque VIRAFLEX.

Les parties ne formulent aucune contestation sur ce point de départ. En revanche, elles sont en désaccord complet sur la date à laquelle ont cessé les formations contrefaisantes, à savoir les fabrications de bouchons VIRAFLEX auxquels ont été substitués les bouchons VIRYAPEX que l'expert a estimés non contrefaisants, ce que les parties ne contestent pas.

En ce qui concerne la date de cessation en contrefaçon l'expert a retenu dans son rapport (pages 1-4) et (1-5) celle du 31 mars 1972, en se fondant sur une note interne à la société BOUCHON COURONNE, n° 2. 628 du 24 janvier 1972 ; qui donne le détail des modifications apportées à la structure du bouchon antérieurement fabriqué, précision étant apportée que l'authenticité de cette note découle de son identification précise dans la chronologie de l'époque.

Selon ce document, déclare l'expert, on constate que la société EMBALLAGES COURONNE, constatant... certaines imperfections du bouchon a estimé souhaitable de le modifier légèrement, la fente transversale n'étant plus désormais ouverte à sa partie supérieure et ne partant plus, de ce fait, de la fente périphérique droite. Par cette modification (qui se trouve décrite par un certificat d'addition de la société EMBALLAGE COURONNE du 12 mai 1972) il n'est pas contestable, ajoute l'expert, que le nouveau bouchon échappe à la définition de la combinaison protégée... et que les fabrications correspondantes doivent, dès lors, indiscutablement être exclues de la masse contrefaisante.

En fonction de ce document, l'expert propose comme date de cessation de la fabrication contrefaisante, non celle du 24 janvier 1972, date de la note, mais celle du 31 mars 1972, en déclarant adopter une certaine marge pour tenir compte du délai qui s'est nécessairement écoulé entre l'adoption de la modification mentionnée dans la note et la mise en oeuvre pratique et effective sur les machines.

La société EMBALLAGE COURONNE demande à la Cour de retenir la proposition de l'expert. La société METAL CLOSURES estime au contraire que la date de cessation de fabrications contrefaisantes doit être fixée au 13 septembre 1972, d'un procès verbal de constat du ministère de , huissier de justice.

Considérant que cette dernière position ne peut être admise.

Considérant sans doute qu'il résulte d'un procès verbal de constat que la nouvelle fabrication était effective en septembre 1972, puisqu'on lit dans ce document "je constate que la fabrication de bouchons métalliques est en cours. J'ai prélevé au hasard sur ces fabrications plusieurs bouchons sur chacune des machines... Je constate que, dans la bande de garantie, existe une ligne perpendiculaire d'affaiblissement qui ne la traverse pas complètement et s'arrête à la fois à une certaine distance de la partie inférieure et de la ligne de fente périphérique supérieure. En sorte que le métal n'est pas sectionné par ladite ligne perpendiculaire d'affaiblissement ni dans sa partie supérieure, ni dans sa partie inférieure; mais qu'il ne résulte nullement de ces énonciations que les nouvelles fabrications n'aient commencé qu'en septembre

1972 et que les fabrications contrefaisantes se soient poursuivies jusqu'à cette date ; qu'en effet, la note du 24 janvier 1972, après avoir indiqué que la bande individuelle du bouchon VIRAFLEX avait été modifiée, ajoute, dans son paragraphe 2 : une nouvelle tête... équipe actuellement la machine 142. Les résultats sont bons et les couples de rupture sont légèrement plus faibles qu'avec l'ancienne bande qu'il résulte à l'évidence de cette note que les modifications de fabrications ont été adoptées dès janvier 1972, tout au moins à titre d'essai sur l'une des machines qu'en tout cas elles étaient terminées le 31 mars de la même année, cette dernière date ayant été retenue par l'expert pour tenir compte du délai nécessairement écoulé entre l'adoption de la modification mentionnée dans la note de service n° 2628 du 24 janvier 1972 et sa mise en service pratique et effective sur les machines de fabrication.

Considérant qu'ainsi la date du 31 mars 1972 doit être retenue,

Considérant qu'en ce qui concerne le nombre de bouchons contrefaisants produits jusqu'à cette dernière date, l'expert, après des calculs sérieux et précis, l'a fixé à 162. 785. 618. Il a arrêté, d'autre part, le chiffre d'affaires à la somme de 4. 169. 639 frs hors taxes. C'est à cette dernière somme qu'il convient d'arrêter la masse contrefaisante.

II - Détermination du taux de redevance -

La méthode fondamentale qui permet de déterminer le taux de redevance à appliquer à la masse contrefaisante est celle de la recherche d'éléments de comparaison. C'est celle qui a été appliquée par l'expert (rapport pages 11-3 et suivantes).

A cet égard, monsieur GUILGUET a pris pour éléments de comparaison l'avenant à un contrat du 20 Aout 1957, conclu entre la société METAL CLOSURES et une société hollandaise dite NEDERLANDS CAPALUX et qui a été communiqué par EMBALLAGE COURONNE.

Ce document est ainsi conçu dans la traduction française qui en a été versée aux débats :

28 avril 1979

Addition... au contrat daté du 20 août 1957.

Il est convenu par la présente qu'à compter du premier jour de janvier 1970, les redevances de savoir-faire (know-how) sur les fermetures Topside R.C. and Topside R.O.P.P. fabriquées et vendues par la société néerlandaise, seront les suivantes : de 0 à 100 millions 4 % ; de 100 à 500 millions 3 % - et au delà de 300.000 millions 2 %.

Ces taux demeureront applicables tant que la demande de brevet couvrant de tels joints continuera à être pendante aux PAYS-BAS. Après délivrance du brevet, le taux de redevances de savoir-faire ci-dessous seront augmentés de 1 % à chacun des échelons."

Au sujet de ce document l'aspect s'exprime ainsi dans son rapport ; " aux termes de l'avenant du 28 avril 1970, la société NEDERLANDS CAPALUX prévoyait une rémunération de breveté, pour une quantité correspondant à celle déterminée par la masse contrefaisante, de 3 % sur le chiffre réalisé

en échange de la fourniture du know-how de fabrication concernant les bouchons dits "RO " et "ROPP" soit, selon les indications données par ; directeur Général de la société COURONNE, des bouchons mettant en oeuvre, à la fois le système de joint plastique et de dispositif de bande de sécurité avec fentes périphériques et fente transversale (dite sone d'affaiblissement) ; le taux de redevance devait, en outre, être porté un fois les délivrances en Hollande de demandes de brevets correspondantes obtenues....

Sur ces bases.... il semble possible de conclure que si le taux de % pour des brevets néerlandais délivrés après un examen au fond dont la sévérité est unanimement reconnue avait été envisagé, son adaptation au cas présent amène à tenir compte : - du fait que les brevets correspondants ont été délivrés par examen, - que le brevet 1. 354.675 a été annulé -que le brevet n'a été validé qu'à travers l'une des deux combinaisons revendiquées... qu'enfin le taux ' adopté par le contrat porte principalement sur le know-how de fabrication dont il ne saurait être ici question.

Dans la mesure donc où on pourra estimer, de façon certes arbitraire , quoique découlant de la lecture même du contrat, que le know-how cédé représente précisément % et la cravate 1 %, le fait de ne retenir qu'un brevet sur ceux, et encore pour moitié seulement, amène à adopter, sur ce premier point, un taux au plus au quart de la part du brevet soit 0,25 %.

Ayant ainsi amené le taux de base à 0,25 %, l'expert propose une réfaction complémentaire et ledit taux de base à 0,1 % pour tenir compte du fait que la société contrefactrice^a apporté un perfectionnement de son cru aux bouchons brevetés, en fabriquant un bouchon dans lequel la fente transversale ne coupe pas entièrement la bande de sécurité à son extrémité inférieure, mais comporte un pont au niveau de cette extrémité inférieure alors que dans le bouchon breveté, la fente transversale coupe entièrement la bande de sécurité ; que plus précisément, le bouchon fabriqué par emballages COURONNE comporte une amélioration qui lui est propre et qui permet d'éviter que les bouchons s'accrochent mutuellement et s'imbriquent les uns dans les autres par leurs fentes transversales, au moment de l'embouteillage ; qu'il est donc équitable conclut l'expert, de tenir compte d'une telle amélioration et de calculer la redevance en fonction seulement de ce qui emprunté au brevet.

La société METAL CLOSURE rejette catégoriquement l'ensemble des réfections proposées et demande à la Cour d'appliquer le taux de 4 % prévu par l'avenant précité, après délivrance des brevets hollandais correspondant aux brevets français. Elle estime, en effet, que les abattements proposés par l'expert sont arbitraires et ne reposent sur aucun fondement rationnel.

Considérant que les prétentions de la société METAL CLOSURES ne peuvent être adoptées dans la mesure où elles tendent à l'application d'un taux de 4 % dès lors qu'il est constant que la part des brevets ne représente que 1 % de ce taux, mais qu'on ne saurait opérer sur ledit pourcentage de 1 % la double réfaction de 50 % proposée par l'expert (ce qui aboutit à un taux de 0, 25 %) ; qu'en effet, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause c'est ce taux minimum de 1 % qui doit être retenu, comme taux de base.

Considérant qu'à ce point de la discussion, la question se pose de savoir s'il convient d'admettre l'abattement de 0,15 % proposé par l'expert pour tenir compte du fait que les fabrications poursuivies ont été faites en fonction d'un perfectionnement apporté par AMBALLAGES COURONNE

au bouchon breveté,

Considérant que la société EMBALLAGE COURONNE le soutient au motif que le breveté ne peut demander que la réparation du préjudice directement imputable à l'emploi de l'objet contrefait,

Mais considérant que cette thèse ne peut être admise ; que, dans son arrêt du 30 novembre 1977, la Cour a dit en effet, qu'il était inopérant que la fente transversale du bouchon de la société COURONNE soit limitée à son extrémité inférieure par un pont, dès lors qu'il s'agit d'une modalité d'exécution ne modifiant pas les moyens brevetés dans leur forme générale et leur fonction ; qu'ainsi le perfectionnement apporté par la société EMBALLAGES COURONNE au bouchon breveté ne peut avoir aucune incidence sur le calcul de la redevance dûe par la société contrefactrice,

Considérant qu'en définitive et tout en donnant à la société EMBALLAGES COURONNE l'acte qu'elle sollicite, le taux de 1 % doit être retenu qu'en appliquant ce taux au montant de la masse contrefaisante, soit 4.169.639 frs le montant de la redevance de base s'établit à 41?696 frs,

Considérant que cette somme, calculée sur des données de 1971, doit être actualisée en tenant compte des données présentes ; que cette actualisation doit être faite sur la base des variations du prix de vente moyen des bouchons considérée ; qu'en fonction des données chiffrées fournies par l'expert et des données complémentaires résultant des documents versés aux débats, le coefficient de réactualisation s'établit à 1,385, que le manque à gagner de la société METAL CLOSURES s'établit finalement à 58. 165 francs ou, en chiffres ronds, à 58.000 frs

Sur l'atteinte portée au monopole de la société METAL CLOSURES -

de 100.000 frs. Pour démontrer l'atteinte, elle produit une lettre que lui a adressée la société CEBAL, l'une de ses licenciées, le 30 janvier 1976. Cette lettre est ainsi conçue : "Cher Monsieur BODEN, J'accuse réception de votre lettre dite du 22 décembre 1975 et je confirme que CEBAL a décidé de mettre fin à l'accord de licence avec METAL CLOSURE... Vous avez été malheureux à l'égard d'un contrefacteur allégué et vous n'avez pas engagé d'action contre les autres. C'est pourquoi nous avons dû avec regret prendre la décision de mettre fin à un contrat ne nous donnant plus la protection des brevets à laquelle nous avons droit du fait que nous payions des redevances. Cependant, nous sommes préparés à envisager à nouveau une licence dans les cas et au moment où vous réussirez à faire respecter vos droits... Sincèrement votre."

Cette lettre établit avec certitude l'existence de l'atteinte portée au monopole du fait de la contrefaçon. Cette atteinte a causé à la société METAL CLOSURES un préjudice distinct de son manque à gagner.

Cependant, sur le quantum de la réparation, les dommages-intérêts ne sauraient être exagérés ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, la Cour estime devoir fixer les dommages-intérêts à la somme de 25.000 frs.

Sur le remboursement des frais -

La société METAL CLOSURES réclame la somme de 180.000 frs en remboursement des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.

Cette demande doit être accueillie en son principe, la société METAL CLOSURES ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens au cours d'une longue procédure ; qu'il aurait inéquitable de laisser ces frais à sa charge, sauf à en limiter le quantum pour tenir compte du fait que les prétentions initiales de l'intéressée n'ont été que partiellement accueillies ; qu'en fonction de l'ensemble des éléments de la cause la Cour estime devoir fixer le remboursement à 40.000 francs.

Vu les arrêts rendus par cette Cour les 9 mai 1977 et 30 novembre 1977,

Vu le rapport de Monsieur GUILGUET , expert,
Donne à la société EMBALLAGE COURONNE l'acte qu'elle sollicite,

Fixe à 120.000 francs les dommages-intérêts dus à la société METAL CLOSURES du fait de la contrefaçon dont elle a été victime de la part de la société EMBALLAGE COURONNE.

Déduction faite de la provision de 30.000 frs fixée par l'arrêt du 30 novembre 1977 condamne la société EMBALLAGE COURONNE à payer à la société METAL CLOSURES la somme de 93.000 frs.

Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la société EMBALLAGE COURONNE aux dépens d'appel exposés postérieurement l'arrêt du 30 novembre 1977 (y compris les frais et honoraires de l'expert),

Dit que maître , avoué , pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

