

T.G.I. MARSEILLE 20 FEVRIER 1980
Aff. Soc. FREINAGE EQUIPEMENT
c/Sco. BARRAS PROVENCE

Certificat d'utilité n. 7411855
et addition n. 7597197

Inédit

DOSSIERS BREVETS 1980.IV. n. 4

- GUIDE DE LECTURE -

- LOI DU 13 JUILLET 1978
- ACTION EN CONTREFAÇON DE CERTIFICAT D'UTILITE :
- NECESSITE DE PRODUIRE UN RAPPORT DE RECHERCHE : OUI
- SURSIS A STATUER JUSQU'A CETTE PRODUCTION **

I - LES FAITS

- 27 mars 1974 : Soc. FREINAGE EQUIPEMENT dépose un certificat d'utilité n. 7411855.
- ? : Soc. FREINAGE EQUIPEMENT dépose une addition n.7507107.
- ? : Soc. BARRAS PROVENCE est suspectée de reproduire le même moyen.
- ? : Soc. FREINAGE EQUIPEMENT fait opérer saisie-description du moyen mis en oeuvre par la Soc. BARRAS PROVENCE.
- 19 octobre 1977 : Soc. FREINAGE EQUIPEMENT, demandeur, assigne la Soc. BARRAS PROVENCE, défendeur, en contrefaçon.
- 18 juillet 1978 : T.G.I. MARSEILLE ordonne avant dire droit une expertise.
- 12 mars 1979 : Dépôt du rapport d'expert qui suggère l'existence d'une contrefaçon.
- ? : Soc. FREINAGE EQUIPEMENT, demandeur, réitère les termes de son exploit introductif d'instance et sollicite la condamnation de la Soc. BARRAS PROVENCE au versement de dommages intérêts.
- ? : La Soc. BARRAS PROVENCE conclut à la nullité des titres et demande reconventionnellement des dommages intérêts pour procédure abusive.
- 1er juillet 1979 : Entrée en vigueur de la loi rénovée des brevets.
- 17 août 1979 : La Soc. BARRAS PROVENCE conclut au sursis à statuer par application de l'article 56 bis de la loi rénovée au motif que le demandeur n'a pas produit de rapport de recherche.
- ? : La Soc. FREINAGE EQUIPEMENT conclut à la non-application à l'espèce de l'article 56 bis de la loi rénovée.
- 20 février 1980 : T.G.I. MARSEILLE surseoit à statuer jusqu'à production par le demandeur du rapport de recherche relatif au certificat d'utilité et à son addition.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (Soc. FREINAGE EQUIPEMENT)

prétend que l'article 56 bis de la loi rénovée n'est pas applicable en vertu de l'article 45 de la loi de 1978 puisque l'action en contrefaçon a été engagée sous l'empire du droit antérieur (*).

 (*) L'article 56 bis de la loi rénovée dispose : « Dans une instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité, le demandeur devra produire un rapport de recherche établi dans les mêmes conditions que le rapport prévu à l'article 19 paragraphe 1 » – L'article 45 de la loi du 13 juillet 1978 dispose quant à lui : « Les demandes de brevets et brevets déposés avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi resteront soumis aux règles applicables à la date de leur dépôt. Toutefois, les dispositions de la présente loi seront immédiatement applicables à l'exercice des droits résultant de ces brevets et demandes de brevets, ainsi qu'à la poursuite de l'instruction des demandes de brevets pour lesquelles le premier projet d'avis documentaire n'aura pas encore été établi ».

b) Le défendeur en contrefaçon (Soc. BARRAS PROVENCE)

prétend que l'article 56 bis de la loi rénovée est applicable en vertu de l'article 45 de la loi de 1978, bien que l'action en contrefaçon ait été engagée sous l'empire du droit antérieur.

2/ Enoncé du problème

L'article 56 bis de la loi rénovée est-il applicable en vertu de l'article 45 de la loi de 1978 lorsque l'action en contrefaçon a été engagée sous l'empire du droit antérieur ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

*«La construction grammaticale (de l'article 56 bis) impose l'interprétation selon laquelle le rapport de recherche n'est pas exigé pour l'introduction de l'action en contrefaçon et que la production de ce document peut avoir lieu lorsque l'instance est en cours ;
Les dispositions de l'article 56 bis susvisé ne touchent pas aux droits des parties mais seulement aux moyens mis à leurs dispositions pour faire connaître et défendre leurs droits ;
Il ne saurait être sérieusement contesté que la production d'un rapport de recherche constitue une formalité de procédure et non une règle de fond ;
Or les lois de procédure s'appliquent aux procès en cours : cette solution jurisprudentielle se justifie par le principe que la loi nouvelle est supposée meilleure que la loi ancienne, plus adaptée aux besoins actuels.
Rien ne s'oppose, en conséquence, à ce que les dispositions de la loi du 13 juillet 1978 qui concernent l'exercice des droits s'appliquent immédiatement aux procès en cours.
Cette solution se dégage du commentaire de la réforme du 13 juillet 1978 dans le juriscasseur commercial brevets (notions générales, fascicules III à XXXVIII, 2, 1979) où il est précisé, entre autres, que le juge devra surseoir à statuer jusqu'à ce que ce rapport de recherche lui ait été présenté».*

2/ Commentaire de la solution

La solution doctrinale accueillie par le tribunal ne peut qu'emporter la conviction. Voir, en outre, J.M. MOUSSERON et A. SONNIER, Le Droit français nouveau des brevets d'invention, Paris, Litec, Coll. CEIPI 1978, p. 188 : «Une solution identique a été retenue par l'article 56 bis pour le cas d'une action en contrefaçon engagée sur le fondement d'un certificat d'utilité délivré ou non. Le demandeur devra, au cours de la procédure, produire un rapport de recherche».

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

JUGEMENT RENDU LE 20 FEVRIER 1980

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

La Société à Responsabilité Limitée FREINAGE-EQUIPEMENTS, au capital de 300 000 F. immatriculée au registre du Commerce de Marseille n° B 071 800015 dont le siège est à Marseille 13015, Zone industrielle de la Delorme, Avenue de la Bauxite ;

DEMANDERESSE

en date du 19 octobre 1977

Me BONELLI, Avocat ;

A :

La Société Anonyme BARRAS-PROVENCE, dont le siège est à Manosque, zone industrielle Saint-Joseph, prise en la personne de son Président-Directeur général, Monsieur JEANNET.

DEFENDEUR

Me BRAUNSTEIN, Avocat ;

Vu le dossier de la procédure enrôlée sous le n° 6264/77 transmise au Tribunal par ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 23 octobre 1979, ainsi que les pièces déposées par les conseils des parties à l'issue des plaidoiries ;

A rendu le jugement contradictoire suivant après débats à l'audience publique tenue le 19 décembre 1979 où étaient présents Mme EYSSETTE, Vice Président, M. TRON, Premier Juge, M. GAUDERON, Premier Juge, assistés de M. PEREZ, Greffier, et après délibéré par lesdits Magistrats ;

La cause revient en l'état de l'expertise technique ordonnée par jugement ADD du Tribunal de céans en date du 10 juillet 1978 ;

Au vu du rapport en date du 12/3/79 de M. DI PIRRO, expert commis en la cause, la SARL FREINAGE-EQUIPEMENTS expose qu'il résulte de cette mesure d'inspection que son brevet est un brevet de combinaison et que l'expert n'a pas connaissance d'une antériorité de toutes pièces ; que l'expert pense qu'il n'a pas à se prononcer sur la brevetabilité de l'invention et que sous cette réserve, il considère qu'il y a contrefaçon ;

En conséquence, la demanderesse réitère les termes de son exploit introductif d'instance et conclut en outre à la condamnation la S.A. BARRAS PROVENCE à lui payer 10 000 F. à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire de la décision à intervenir ;

La S.A. BARRAS-PROVENCE soutient au contraire que le certificat d'utilité n° 74 11855 du 27/3/74 est seul en ses revendications n° 1, 3, 4, 5 et que le dispositif, saisi et décrit, de la Sté BARRAS ne reproduit aucune des revendications dudit certificat d'utilité ; que de même le certificat d'addition n° 75.07107 au certificat d'utilité n° 74.11855 est seul en ses revendications 1, 2, 3 et que le dispositif, saisi et décrit, de la Sté BARRAS ne reproduit pas la revendication n° 1 du certificat d'utilité dont s'agit et qu'en fait, le dispositif de la Sté BARRAS PROVENCE ne fait que reproduire l'état antérieur de la technique.

La défenderesse conclut à la nullité pour insuffisance de description et absence de nouveauté des revendications n° 1, 2, 3 du certificat d'addition n° 75 07107 au certificat n° 74 11855 et par voie de conséquence au débouté de la présente action. Reconventionnellement, la Sté BARRAS PROVENCE demande que la Sté FREINAGE-EQUIPEMENTS soit condamnée à lui payer :

- a) 50 000 F. à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- b) 20 000 F. en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions signifiées les 17/8/79, la défenderesse conclut au sursis à statuer en application de l'article 56 bis de la loi n° 68.1 du 2.1.68 telle que modifiée et complétée par la loi n° 78.742 du 13.7.78 entrée en vigueur le 1/7/79 ;

La Sté BARRAS PROVENCE souligne qu'à ce jour, la Sté Freinage Equipements n'a pas produit aux débats ledit rapport de recherches, ni en ce qui concerne le certificat d'utilité ni en ce qui concerne le certificat d'addition sur le fondement desquels elle a engagé la présente action en contrefaçon ;

La S.A.R.L. Freinage Equipements réplique qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer puisque la présente action a été introduite le 19/10/77 sous l'empire de la loi du 2/1/68 qui n'imposait aucun avis documentaire ; que de plus fort, la loi du 13/7/78 n'a aucun effet rétroactif ;

SUR CE :

Le Tribunal, en accord avec les parties en cause, a décidé de ne statuer quant à présent que sur la demande de sursis à statuer ;

La Loi du 13/7/78 énonce dans son article 45 :

"Alinéa 1 : que les demandes de brevets et brevets déposés avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi resteront soumis aux règles applicables à la date de leur dépôt ;

Alinéa 2 : Toutefois, les dispositions de la présente loi seront immédiatement applicables à l'exercice des droits résultant de ces brevets ou de ces demandes de brevets ainsi qu'à la poursuite de l'instruction des demandes de brevet pour lesquelles le premier projet d'avis documentaire n'aura pas encore été établi".

Il est clair que le législateur a distingué d'une part les droits acquis par la valeur du titre déposé ou délivré sous l'empire de la loi ancienne et que la loi nouvelle ne remet pas en cause, d'autre part l'exercice des droits résultant de ces brevets ou certificats d'utilité qui est soumis immédiatement à la loi nouvelle.

L'action en contrefaçon constitue bien l'exercice d'un tel droit ;

Or, l'article 56 bis de la loi du 2/1/68 modifié et complété par la loi du 13/7/78 stipule :

"Dans une instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité, le demandeur devra produire un rapport de recherches établi dans les mêmes conditions que le rapport prévu à l'article 19 paragraphe 1".

La construction grammaticale de ce texte impose l'interprétation selon laquelle le rapport de recherches n'est pas exigé pour l'introduction de l'action en contrefaçon et que la production de ce document peut avoir lieu lorsque l'existence est en cours ;

Les dispositions de l'article 56 bis susvisé ne touchent pas aux droits des parties mais seulement aux moyens mis à leur disposition pour faire connaître et défendre leurs droits ;

Il ne saurait être sérieusement contesté que la production d'un rapport de recherches constitue une formalité de procédure et non une règle de fond ;

Or, les lois de procédure s'appliquent aux procès en cours ; cette solution jurisprudentielle se justifie par le principe que la loi nouvelle est supposée meilleure que la loi ancienne, plus adaptée aux besoins actuels.

Rien ne s'oppose, en conséquence, que les dispositions de la loi du 13/7/78 qui concernent l'exercice des droits s'appliquent immédiatement aux procès en cours ;

Cette solution se dégage du commentaire de la réforme du 13/7/78 dans le jurisclasser commercial Brevets (notions générales, fascicules III à XXX VIII, n° 21 979) où il est précisé, entre autres, que le juge devra surseoir à statuer jusqu'à ce que ce rapport de recherches lui ait été présenté ;

Au surplus, il convient de souligner que la Sté BARRAS n'a pas conclu au fond après l'entrée en vigueur des dispositions qu'elle invoque à l'appui de sa demande de sursis à statuer mais avant que celles-ci ne soient applicables ;

Et dès l'entrée en vigueur (le 1/7/79) de la loi du 13/7/78, la Sté BARRAS a, par conclusions du 17.8.79, demandé le sursis à statuer ;

Celle-ci ne saurait donc être rejetée comme tardive et il convient d'y faire droit, la Sté Freinage Equipements n'ayant pas jusqu'à présent produit aux débats le rapport de recherches dont s'agit ;

Les dépens doivent être réservés ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile ordinaire
et en premier ressort ;

Vu l'article 56 bis de la loi du 2/1/68 modifiée par la loi du 13/7/78 ;

Surseoit à statuer jusqu'à production aux débats par la Sté Freinage-
Equipements du rapport de recherches relatif au certificat d'utilité n° 74.11855
déposé le 27/3/74, enregistré sous le n° 2.279.088 et celui relatif au certificat
d'additinn n° 75.07107 déposé le 28.7.75, enregistré sous le n° 2.302.506, se
référant au certificat d'utilité n° 74.11 855.

Réserve les dépens ;

AINSI FAIT ET PRONONCE A MARSEILLE.