

**COMM. 20 FEVRIER 1980**  
**Aff. COLIN EXPANSION c/NAKACHE**

Inédit

**DOSSIERS BREVETS 1980, IV, n. 5**

**- GUIDE DE LECTURE -**

**- INTRODUCTION - COMMERCE COMMUNAUTAIRE CONTREFAÇON : OUI \*\*\***

## I - LES FAITS

- : COLIN EXPANSION est titulaire d'un droit sur un modèle de meuble-bar support de télévision en vertu d'un dépôt effectué en France.
- : NAKACHE importe en France un meuble analogue fabriqué en Italie par la Société ZUENELLI et le met en vente en France.
- : Ledit modèle est dénué de toute protection en Italie.
- : COLIN EXPANSION assigne NAKACHE en contrefaçon de son modèle.
- 6 juillet 1976 : Le Tribunal de Grande Instance de LYON fait droit à la demande.
- : NAKACHE fait appel.
- 7 juin 1977 : La Cour de LYON confirme.
- : NAKACHE forme un pourvoi.
- 20 février 1980 : La Chambre commerciale de la Cour de Cassation rejette le pourvoi.

## II - LE DROIT

### A - LE PROBLEME

#### 1/ Prétentions des parties

##### a) Le demandeur en contrefaçon (COLIN EXPANSION)

prétend que l'introduction et la vente sur le territoire français couvert par un dépôt de modèle d'un modèle provenant d'Italie où nul dépôt, possible, n'avait été effectué, constitue une contrefaçon dudit modèle nonobstant l'article 36 du Traité CEE prescrivant la liberté de circulation intracommunautaire des marchandises.

##### b) Le défendeur en contrefaçon (NAKACHE)

prétend que l'introduction et la vente sur le territoire français couvert par un dépôt de modèle, d'un modèle provenant d'Italie où nul dépôt, possible sans doute, n'avait été effectué, ne constitue pas une contrefaçon dudit modèle à raison de l'article 36 du Traité CEE prescrivant la liberté de circulation intracommunautaire des marchandises.

#### 2/ Enoncé du problème

Le titulaire d'un droit français modèle peut-il faire obstacle à l'importation d'un modèle analogue fabriqué sur le territoire d'un Etat-membre de la C.E.E., alors que ce modèle n'est pas protégé dans cet Etat ?

## B - LA SOLUTION

### 1/ Enoncé de la solution

« .... attendu que l'arrêt (de la Cour de LYON) énonce que si les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats-Membres par les articles 30 et 34 du Traité susvisé, l'article 36 dudit Traité dispose que ces restrictions «ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation justifiées» pour des raisons de protection de la propriété industrielle ; Qu'en application de ce texte, la protection d'un modèle est acquise à son créateur, sur le territoire français, à la condition que l'interdiction créée à l'importation dudit modèle ne procède pas d'une intention de constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats-Membres de la Communauté ; Que la Cour d'Appel, par motifs propres et adoptés, constate qu'il n'est pas allégué que la Société COLIN EXPANSION ait cédé ses droits de protection sur son modèle à la Société SUENELLI, ni donné son accord pour que celle-ci commercialise en Italie le modèle litigieux, qu'il n'est pas davantage prouvé ni allégué que la Société COLIN EXPANSION ait bénéficié d'une position dominante et qu'il ait existé une entente entre elle et quiconque en vue de limiter la libre circulation des produits au sein des Etats-Membres de la Communauté Economique Européenne, ou d'opérer une discrimination arbitraire ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et sans avoir à rechercher si le modèle était ou non protégeable en Italie, la Cour d'Appel, qui a retenu que le droit de protection accordé par le droit interne à la Société COLIN EXPANSION n'était, en l'espèce, affecté ni dans son existence, ni dans son exercice par les interdictions édictées par le droit communautaire, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé».

### 2/ Commentaire de la solution

Cet arrêt est important. Bien que statuant à propos d'un droit portant sur un modèle industriel, la solution vaut pour tous les droits de propriété industrielle et notamment pour le droit de brevet.

La Cour de Cassation admet que le titulaire d'un modèle peut s'opposer à l'introduction en France, sans son consentement, d'un modèle contrefaisant réalisé en Italie alors que ce modèle ne fait l'objet d'aucune protection dans cet Etat. Par cet arrêt, la Cour Suprême apporte une réponse à une question que l'on avait pu se poser au lendemain de l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l'affaire CENTRAFARM n. 15/74 (C.J.C.E. 31 octobre 1974, Rec. Vol. XX, p. 1147, J.C.P. 1976.1.2752, Annexe 1) en raison d'un attendu qui déclarait : «Si un tel obstacle à la libre circulation des marchandises peut se justifier par des raisons de protection de la propriété industrielle lorsque cette protection est invoquée contre un produit en provenance d'un Etat-Membre où il n'est pas brevetable ...»

Cet attendu pouvait, en effet, donner lieu à deux interprétations :

– Une première interprétation conduisait à décider que le breveté ne pouvait s'opposer à l'importation du produit breveté que dans le seul cas où celui-ci n'était pas «brevetable» dans le pays d'origine, c'est-à-dire dans le seul cas où la législation de cet Etat refusait toute protection à ce produit.

– Une seconde interprétation, qui avait naturellement la faveur des brevetés, conduisait à admettre que le titulaire du brevet pouvait s'opposer à l'importation du produit breveté dès lors que celui-ci n'était pas breveté dans l'Etat d'origine.

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation par l'arrêt commenté met fin à toute hésitation ; le breveté peut s'opposer à l'importation du produit breveté quand bien même celui-ci n'est pas protégé dans le pays d'origine alors qu'il était «brevetable». En se déterminant ainsi la Cour de Cassation a implicitement opté pour la seconde interprétation.

Il est vrai que la solution retenue peut se réclamer d'arguments sérieux :

— Elle est, tout d'abord, conforme à la définition communautaire du droit de propriété industrielle selon laquelle l'objet spécifique du droit de brevet, par exemple, consiste dans le droit pour son titulaire de fabriquer le produit breveté et de le mettre pour la première fois sur le marché.

— Elle est, ensuite, en accord avec le critère du consentement consacré par la Cour de Justice des Communautés Européennes. Le breveté ayant l'exclusivité de la première mise en circulation du produit peut interdire la commercialisation d'un produit mis sur le marché sans son consentement (Affaire CENTRAFARM, précitée).

— Elle ne contredit pas non plus le principe de l'épuisement du droit qui inspire la jurisprudence de la Cour de Justice.

— Enfin, la solution retenue se justifie par l'idée de récompense à laquelle la Cour de Justice se réfère (Affaire CENTRAFARM, précitée).

Le présent arrêt est sans doute de nature à apaiser les craintes que pouvaient avoir les brevetés. On regrettera, malgré tout, que la Cour de Justice des Communautés Européennes n'ait pas été appelée à se prononcer.

COUR DE CASSATION

- JUGEMENT RENDU LE 20 FEVRIER 1980 -

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le sieur NAKACHE, importateur de meubles, à l'enseigne OD IMPORT 100-102 Chemin du Gabugy à Vaulx-en-Velin (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1977 par la Cour d'Appel de Lyon, au profit de la Société d'Exploitation des Etablissements COLIN EXPANSION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à La Cluse, Montréal, route du Mont, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation suivants :

Premier moyen : "Violation du Traité de Rome publié en France par le décret du 28 janvier 1958, notamment en ses articles 2, 3, 30, 36, 177, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué déclare prohibée, au regard des droits de propriété artistique détenus en France par la société COLIN EXPANSION, l'importation en France par M. NAKACHE de produits fabriqués en Italie et dénués dans ce pays de toute protection, alors qu'en vertu des dispositions précitées du Traité de Rome, le titulaire d'un droit d'auteur selon les termes de la loi française n'est pas fondé à s'opposer à l'introduction en France de produits similaires à ceux qui font l'objet de ce droit d'auteur, fabriqués en Italie dès lors qu'aux termes de la législation italienne, la protection dudit droit n'aurait pu être acquise que par un dépôt et qu'en fait ce dépôt n'a pas été effectué.

Second moyen : "Violation de la loi du 11 mars 1957 notamment en ses articles 1, 8, 9 de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué décide que la Société COLIN EXPANSION est titulaire d'un droit d'auteur sur le modèle litigieux, au motif que ladite société est une entreprise familiale et que le modèle a été créé par André COLIN, l'un de ses membres ; que si une personne morale ne peut être considérée comme créateur, elle peut détenir un droit d'auteur et bénéficier à cet égard d'une présomption pour les oeuvres divulguées sous son nom, alors que la Cour ne pouvait attribuer la qualité d'auteur à la société COLIN dès lors qu'elle constatait qu'un modèle avait été créé par M. André COLIN et ne faisait pas état d'une cession de droits, qu'elle ne pouvait davantage retenir, comme elle l'a fait implicitement, la notion d'une oeuvre collective dès lors que l'auteur était individualisé, qu'elle ne retient pas davantage de façon valable la notion d'oeuvre de collaboration incompatible

avec le motif selon lequel une personne morale ne peut être considérée comme créateur, fut-ce partiellement, et que rien enfin dans l'arrêt ne se rapporte à la notion d'oeuvre composite ; qu'en cet état, l'arrêt manque de base légale.

Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le Conseiller Jonquères, les observations de Me Riché, avocat de NAKACHE, de Me Jean-Guillaume Nicolas, avocat de la société d'Exploitation des Etablissements COLIN EXPANSION, les conclusions de M. Toubas, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 1977), la société COLIN EXPANSION a déposé en France, le 16 mai 1974, un modèle de meuble-bar-support de télévision dont elle a requis la publicité à l'Institut National de la Propriété Industrielle ; que NAKACHE a importé un meuble analogue, fabriqué en Italie par la Société Zuenelli où ce meuble était dénué de toute protection, et l'a mis en vente en France, qu'estimant que ce meuble importé était la contrefaçon de son modèle déposé, la Société COLIN EXPANSION a assigné NAKACHE en dommages-intérêts, que ce dernier a fait valoir que la société COLIN EXPANSION, ne s'étant pas assurée en Italie de la protection de son modèle, ne pouvait en conséquence prétendre interdire l'importation du modèle litigieux sans apporter à la liberté du commerce une restriction prohibée par l'article 36 du traité instituant la Communauté Européenne, qu'il s'agissait d'une question préjudicielle nécessitant le renvoi devant la Cour de Justice C.E. en application de l'article 177 dudit traité ;

Attendu que pour écarter ce moyen de défense et interdire à NAKACHE d'importer le modèle fabriqué en Italie, La Cour d'appel, statuant de plano, a dit que le sens dudit article 36 ne pouvait donner lieu à interprétation mais seulement à application aux faits de la cause, alors que, selon le pourvoi, en vertu des articles 2, 3, 30, 36 et 177 du Traité des Communautés Economiques Européennes, le titulaire d'un droit d'auteur selon les termes de la loi française n'est pas fondé à s'opposer à l'introduction en France de produits similaires à ceux qui font l'objet de ce droit d'auteur, fabriqués en Italie dès lors qu'aux termes de la législation italienne, la protection dudit droit n'aurait pu être acquise, que par un dépôt et qu'en fait ce dépôt n'a pas été effectué ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que si les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres par les articles 30 et 34 du traité susvisé, l'article 36 dudit traité dispose que ces interdictions "ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation justifiées pour des raisons de protection de la propriété industrielle", qu'en application de ce texte, la protection d'un modèle est acquise à son créateur, sur le territoire français, à la condition que l'interdiction créée à l'importation dudit modèle ne procède pas d'une intention de constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres de la Communauté ; que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, constate qu'il n'est pas allégué que la Société COLIN EXPANSION ait cédé ses droits de protection sur son modèle à la société Zuenelli, ni donné son accord pour que celle-ci commercialise en Italie le modèle litigieux, qu'il n'est pas davantage prouvé ni allégué que la société COLIN EXPANSION ait bénéficié d'une position dominante et qu'il ait existé une entente entre elle et quiconque en vue de limiter la libre circulation des produits au sein des Etats membres de la Communauté Economique Européenne, ou d'opérer une discrimination arbitraire ;

qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et sans avoir à rechercher si le modèle était ou non protégeable en Italie, la Cour d'appel, qui a retenu que le droit de protection accordé par le droit interne à la société COLIN EXPANSION n'était, en l'espèce, affecté ni dans son existence, ni dans son exercice par les interdictions édictées par le droit communautaire, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir admis que la société COLIN EXPANSION était titulaire d'un droit d'auteur sur le modèle de meuble litigieux aux termes de la loi du 11 mars 1957, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel ne pouvait attribuer la qualité d'auteur à la société COLIN EXPANSION dès lors qu'elle constatait que le modèle avait été créé par COLIN et ne faisait pas état d'une cession de droits, qu'elle ne pouvait pas davantage retenir, comme elle l'a fait implicitement, l'existence d'une oeuvre collective puisque l'auteur était individualisé, qu'elle n'avait pas retenu la notion d'oeuvre de collaboration, incompatible avec le motif selon lequel une personne morale ne peut être considérée comme créateur, fût-ce partiellement, et que rien dans l'arrêt ne se rapporte à la notion d'oeuvre composite ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué manque de base légale ;

Mais attendu que la Cour d'appel, tout en relevant qu'il n'y avait pas eu d'acte de cession au profit de la société COLIN EXPANSION, a considéré qu'André COLIN, animateur de cette société familiale, avait cédé à celle-ci le droit de reproduire le modèle qu'il avait créé, en la laissant le divulguer sous son nom ; que la Cour d'appel l'a ainsi légalement justifié sa décision, NAKACHE ne pouvant pas se prévaloir de l'absence d'un acte écrit constatant la cession ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 juin 1977 par la Cour d'appel de Lyon ;

Condamne le demandeur, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la somme de trois francs, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt.