

T.G.I. PARIS 18 JUIN 1980
Aff. FARR c/SCHIRP FILTRES A AIR

DOSSIERS BREVETS 1981, III, n. 8

Brevet n. 1.423.653

Inédit

GUIDE DE LECTURE

. SOUS-LICENCE ET SOUS-TRAITANCE	*
. PARTIE A UN CONTRAT DE LICENCE	**

I - LES FAITS

- 14 mars 1964 : La Société américaine FARR Cy est titulaire du brevet 1.423.653 sur un "dispositif destiné à séparer les poussières d'un fluide gazeux et son procédé de construction".
- 15 mars 1972 : FARR et une société allemande A.W. SCHIRP KG CEAG concluent un contrat de licence sur le brevet.
- : La Société française SCHIRP FILTRES A AIR filiale de la Société allemande A.W. SCHIRP "rachetée" par la Société allemande CEAG importe et vend des dispositifs voisins fabriqués par la Société allemande CEAG FILTER UND ENOSTAUBUNGS TECHNIK GmbH.
- 9 décembre 1977 : Saisies contrefaçons.
- 20 décembre 1977 : FARR assigne SCHIRP FILTRES A AIR et CEAG FILTER und ENOSTAUBUNGS TECHNIK GmbH en contrefaçon.
- 29 novembre 1978 : SCHIRP FILTRES A AIR et A.W. SCHIRP KG CEAG répliquent en invoquant le contrat de licence précité.
- 19 décembre 1978 : FARR conclue à : l'irrecevabilité des conclusions de A.W. SCHIRP KG CEAG qui n'est pas assigné, . la non pertinence des observations relatives au contrat de licence.
- 23 novembre 1979 : La Société CEAG intervient à l'instance (... sous une nouvelle dénomination : A.W. SCHIRP GmbH et COKG) et reprend avec les deux sociétés défenderesses les arguments développés contre l'action en contrefaçon.
- 28 novembre 1979 : FARR relève que la Société intervenante est au même titre que les autres sociétés parties à l'instance, étrangère au contrat de licence invoqué, les dispositions dudit contrat interdisant toute cession de ses droits par le licencié sans l'accord du titulaire du brevet.
- 6 février 1980 : Les Sociétés SCHIRP FILTRES A AIR (en liquidation), CEAG FILTER ... et A.W. SCHIRP GmbH et COKG (ancienne CEAG) font valoir qu'il n'y a pas eu sous licence, mais sous-traitance pour la fabrication à la société aujourd'hui "rachetée" par CEAG FILTER und ENOSTAUBUNGS TECHNIK.
- 18 juin 1980 : Le T.G.I. de PARIS constatant que l'action en contrefaçon est dirigée contre deux sociétés non citées dans le contrat de licence et relevant que les sociétés défenderesses et intervenantes n'apportent pas la preuve de leurs dires, fait droit à la demande en contrefaçon de FARR.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (FARR)

prétend que les personnes ne peuvent pas invoquer le contrat de licence conclu avec une société tierce dont elles ne pouvaient être les sous-licenciées.

b) Les défendeurs en contrefaçon

prétendent que les personnes assignées peuvent invoquer le contrat de licence conclu avec une société tierce dont elles étaient les sous-traitants.

2/ Enoncé du problème

Les sociétés assignées peuvent-elles invoquer le contrat de licence en qualité de sous-traitants ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

"Attendu que la Société FARR souligne à bon escient que ses adversaires, en l'absence de la production, pour consolider leurs dires, des livres comptables, d'un certificat de coutume et d'extraits des registres de commerce des diverses sociétés citées ne rapportent pas la preuve

- ni que la Société CEAG FILTER und EN TSAUBUNGS TECHNIK ait agi en qualité de sous-traitante (et non de sous-licenciée) de la société licenciée,

- ni que, par application de l'article 142 du Code de Commerce allemand, la Société CEAG FILTER und ENTSTAUBUNGS TECHNIK se soit substituée à la société licenciée dans des conditions telles que le breveté n'ait pas eu à donner, en dépit des dispositions de l'article 14 du contrat, son accord préalable à cette substitution,

- ni, en toute hypothèse qu'elle même ait autorisé la licenciée à céder ses droits pour la France à la société SCHIRP FILTRES A AIR ...

*dit la Société FARR recevable en sa demande,
fait droit à son action en contrefaçon.*

2/ Commentaire de la solution

On le voit, le problème qui a été délibérément embrouillé par les défendeurs, sur le terrain où ceux-ci avaient conduit le tribunal, se ramenait à un problème autant sinon plus, de fait que de droit. Il s'agissait d'une part d'interpréter un contrat, d'autre part de qualifier une situation de droit. S'agissant de savoir s'il y avait sous-traitance ou sous-licence, le tribunal répond par la négative au seul motif d'une absence de preuve à l'appui de l'obligation faite. Il fait de même quand les défendeurs faisaient valoir qu'aux termes de l'article 142 du Code de Commerce allemand; la substitution d'une société à une autre ne pouvait être analysée comme une cession interdite par le contrat de licence, à défaut d'accord du breveté ; pour lui, la preuve n'est pas rapportée. Il y aurait pu y avoir là un intéressant problème de droit international privé. Pour des raisons de fait qui semblent pleinement convaincantes, il n'a été qu'approché.

1664/78
ASS/20.12.77

2267/80
ASS/2.1.80

CONTREFAÇON
EXPERTISE

N° 2

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE - 1° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 1980

DEMANDERESSE : - La Société FARR COMPANY
Société constituée et existant conformément
aux lois de l'Etat de Californie,
dont le siège est à EL SEGUNDO,
2032 Rosecrans Avenue - Californie,
Etats-Unis d'Amérique, agissant pour-
suites et diligences de son représentant
légal, Richard S. FARR,

représentée par :

Me Jean-Michel PERARD, Avocat postulant - A 8,
assisté de :
Me Michel DANILOFF, Avocat plaidant.

DEFENDEURS : - La Société Française
SCHIRP FILTRES A AIR, SARL dont le siège
est à SAINT CUEM (Seine Saint Denis)
21-23, rue Emile Cordon,

- Franz Paul WESTPHAL,
nationalité : allemande,
demeurant à PARIS 15ème,
120, avenue de Suffren,
pris en sa qualité de liquidateur de la
Société SCHIRP

- La Société de droit allemand G.E.A.G.
Geagfilter und Entstaubungs-Technik GmbH
dont le siège est à 4000 DORTMUND - 131
(République fédérale d'Allemagne),
1, Munsterstrasse

PAGE PREMIERE

B

20 JUIN 1980

A

MPI

U.S. Ward

12/

25. 1. 80

- La Société de droit allemand A.W.
SCHIRP GmbH & Co KG, dont le siège est
à D-46000 DORTMUND, 1 Munsterstrasse
231, République fédérale d'Allemagne
INTERVENANTE

représentés par :

Me Marcel LEGRAND, Avocat postulant - C 240,
assisté de :
Me Gilbert BRAQUET, Avocat plaidant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Monsieur BARDOUILLET, Vice-Président,
Madame BETEILLE, Vice-Président,
Monsieur GUERIN, Juge.

SECRETARE GREFFIER

Monsieur VALENCY.

DEBATS à l'audience du 6 février 1980, tenue
publiquement,

JUGEMENT prononcé en audience publique,
contradictoire,
susceptible d'appel.

Bold | La Société américaine FARR
COMPANY est titulaire du brevet français numéro
1 423 653 demandé le 14 mai 1964, délivré le 29
novembre 1965, avec revendication de la priorité
s'attachant au brevet déposé aux Etats-Unis le 28
février 1964 sous le numéro 343 158, intitulé
"Dispositif destiné à séparer les poussières d'un
fluide gazeux et son procédé de construction".

Ayant eu connaissance que
la Société SCHIRP FILTRES A AIR importait, fabri-
quait, offrait en vente et vendait des dispositifs
reproduisant éventuellement les caractéristiques
brevetées, et autorisée par ordonnance des 2 et 5
décembre 1977 des Présidents des Tribunaux de Gran-
de Instance de Bobigny d'une part, de Saverne d'au-
tre part, la Société FARR COMPANY a fait procéder
à deux saisies-contrefaçon le 9 décembre 1977, la
première par Avelle, au siège de la Société SCHIRP
FILTRES A AIR, la seconde à l'usine de Mutzig par
Thomas, huissier à Molsheim.
PAGE DEUXIEME

127

AUDIENCE DU
18 JUIN 1980

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 2 SUITE

Au cours de la première saisie, l'huissier a noté sur les indications de Servillat, gérant de la société :

1) que celle-ci, fondée en 1973, est une filiale de la Société AW SCHIRP à BORK (R.F.A.) et que cette société a été rachetée par la Société C.E.A.G.

2) que la société a traduit le catalogue allemand intéressant le dyn-o-cleaner et l'a remis aux trois principaux clients qui sont Alsthom, Hispano Suiza et C.C.M. Sulzer,

3) que les dyn-o-cleaners ne sont pas vendus isolément, mais dans un ensemble de filtres action composé d'un caisson monobloc qui comporte par ailleurs ventilateur, filtres secondaires, dispositifs de sécurité etc.

4) qu'elle traduit un nouveau catalogue allemand qui est intitulé G.E.A.G. Luftfilter Programm dans lequel figure encore page 110 le dyn-o-cleaner,

5) que les dyn-o-cleaners incorporés dans les trente caissons vendus pendant les trois dernières années ont été fabriqués en Allemagne par C.E.A.G. ;

5) qu'il y avait toujours une vingtaine de dyn-o-cleaners en stock à l'usine.

L'huissier a saisi deux exemplaires de chacun des catalogues précités, ainsi qu'un plan SCHIRP daté du 6 octobre 1977 : présentant un caisson CCE-VL-EL (comportant des dyn-o-cleaners) vendus à la Société Alsthom ainsi que la photocopie de la facture correspondante en date du 8 novembre 1977 et d'une lettre du 21 octobre 1976 adressée à la Société Alsthom portant en marge devis n° 10 755 CC/MMM.

Par ailleurs, lors de la saisie-contrefaçon effectuée à Mutzig, l'huissier a saisi deux cellules de filtration Dyn-o-cleaner et a annexé à son procès-verbal les photocopies de la fiche de stock de ces cellules pour la période du 15 octobre 1977 au 15 novembre 1977, ainsi que quatre bulletins émanant de Caagfilter à Bork relatifs entre autres au Dyn-o-cleaner datés de mars-octobre et novembre 1977.

PAGE TROISIEME

117

Il a noté sur les indications de Romain, directeur de l'usine, que les cellules ne sont pas fabriquées sur place, mais importées, leur seul fournisseur étant la société Ceagfilter und Entstaubungs-technik GmGH.

Il a décrit, avec l'assistance de Michel DANINOFF, le dyn-o-cleaner.

Au vu de ces procès-verbaux, la Société FARR COMPANY a assigné le 20 décembre 1977 la Société française SCHIP FILTRES A AIR et la Société allemande CEAGFILTER UND ENTSTAUBUNGS-TECHNIK GmbH en contrefaçon de son brevet. Elle a sollicité contre celles-ci les mesures habituelles en la matière d'interdiction pour l'avenir de fabriquer, importer, offrir en vente et vendre des dispositifs contrefaisants, sous astreinte définitive de 500 000 francs par infraction constatée, de confiscation à son profit des produits contrefaisants et, à défaut, de paiement de leur valeur, de publication du jugement dans dix journaux ou périodiques de son choix, aux frais solidaires des défendeurs, de nomination d'un expert aux fins de rechercher les éléments de nature à déterminer son préjudice et d'allocation de la somme de 10 0 000 francs à titre de dommages-intérêts provisionnels.

Le 29 novembre 1978, la Société française SCHIRP FILTRES A AIR et la Société allemande A.W. SCHIRP KG CEAG ont conclu au mal fondé de ces prétentions en se prévalant de ce que la Société FARR aurait donné, le 15 mars 1972, une concession de licence entre autres du brevet en cause à la Société allemande précitée et de ce que, faute par la demanderesse de n'avoir pas respecté les dispositions prévues à l'article 11 de ce contrat de licence, sa demande serait irrecevable.

Reconventionnellement, elles ont sollicité sur le fondement de la faute et l'allocation d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 19 décembre 1978, la Société FARR COMPANY concluant contre ses trois adversaires, a relevé qu'elle avait assigné non la

PAGE QUATRIEME

127

AUDIENCE DU
18 JUIN 1980

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 2 SUITE

Société A.W. SCHIRP KG CEAG qui a conclu, mais la Société allemande CEAGFILTER UND ENTSTAUBUNGS-TECHNIK GmbH qui, seule, fabrique et expédie les dispositifs litigieux à la société française SCHIRP FILTRES A AIR et qui a constitué. Elle a conclu à l'irrecevabilité de conclusions ainsi prises par la Société AW SCHIRP CG CEAG et au mal fondé des prétentions de la Société SCHIRP FILTRES A AIR - subsidiairement elle a demandé de déclarer caduc - on toutes ses dispositions - par le fait de la Société SCHIRP KG - le contrat de licence invoqué.

Le 13 mars 1979, la demanderesse a développé contre la Société SCHIRP FILTRES A AIR seule les arguments de fond précédemment avancés contre la Société AW SCHIRP KG CEAG.

Le 15 mars 1979, les Sociétés SCHIRP FILTRES A AIR et CEAGFILTER UND ENTSTAUBUNGS-TECHNIK GmbH ont demandé qu'il leur soit donné acte que les conclusions prises le 29 novembre 1978 au nom de la Société AW SCHIRP KG CEAG, par suite d'une erreur matérielle, auraient dû l'être par la Société CEAGFILTER UND ENTSTAUBUNGS-TECHNIK GmbH qui les reprenaient à son compte.

Le 23 avril 1979, la Société FARR COMPANY a observé que le fait que la Société AW SCHIRP KG CEAG - étrangère à cette procédure - soit licenciée du brevet en cause ne saurait avoir aucune incidence en cette instance.

Le 23 novembre 1979, la Société AW SCHIRP GmbH et CoKG, nouvelle dénomination de la Société AW SCHIRP & Co. est intervenue à l'instance. Elle et les deux autres défenderesses, en se prévalant du contrat de licence du 15 mars 1972 précité et en relevant que ce contrat, même si les redevances ne sont pas payées, est toujours valable, ont conclu au mal fondé des prétentions de la Société FARR COMPANY. Elles ont en outre maintenu leurs demandes reconventionnelles et sollicité qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles se réservaient le droit de contester la validité du brevet.

PAGE CINQUIEME

127

Le 28 novembre 1979, la Société FARR COMPANY a noté que la Société AW SCHIRP GmbH et Co KG était au même titre que la Société AW SHIRP KG étrangère à l'instance et relevant la mauvaise foi de ses trois adversaires, a souligné que les articles 14 et 10 du contrat précité interdisent, en toute hypothèse, au licencié, de céder ses droits éventuels à toutes autres sociétés et de contester la validité du brevet.

Le 17 janvier 1980, Jean-Michel PERARD s'est constitué aux lieu et place de Maurice PERARD pour la Société FARR COMPANY.

Le 5 février 1980, la Société SCHIRP FILTRES A AIR, représentée par son liquidateur et la Société CEAGFILTER UND ENTSTAUBUNGS-TECHNIK GmbH ont demandé subsidiairement qu'il leur soit donné acte de leurs réserves sur la validité du brevet et l'existence de la prétendue contrefaçon.

Le 6 février 1980, ces mêmes sociétés et la Société AW SCHIRP GmbH et Co KG ont déposé deux jeux de conclusions en soulignant :

1) qu'il n'y a pas eu cession par cette dernière société à la Société CEAGFILTER UND ENTSTAUBUNGS TECHNIK GmbH du contrat de licence, mais seulement sous-traitance de la première société à la seconde pour la fabrication des dynacleaner.

2) que la Société FARR a su dès l'origine que la Société AW SCHIRP KG, devenue par suite d'un changement de dénomination sociale AW SCHIRP GmbH et Co KG à compter du 15 octobre 1976, faisait fabriquer et distribuer ses produits par la Société SCHIRP FARR FILTER GmbH, devenue le 12 décembre 1972 la Société SCHIRP FILTER GmbH à laquelle s'est substituée - "par transformation" la Société CEAGFILTER UND ENTSTAUBUNGS-TECHNIK GmbH le 24 décembre 1975,

3) que la Société française SCHIRP FILTRES A AIR est une filiale de la société, allemande AW SCHIRP KG

4) que le contrat de licence est toujours valable, que l'absence de paiement de redevances ne peut être une cause de résiliation du contrat, que celle-ci n'est d'ailleurs pas demandée et qu'en toute hypothèse, le breveté doit, avant de solliciter cette résiliation, respecter la formalité de mise en demeure préalable du licencié d'avoir à respecter ses obligations.

PAGE SIXIEME

117

AUDIENCE DU
18 juin 1980

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 2 SUITE

Par ailleurs, ayant appris que la Société SCHIRP FILTRES A AIR avait décidé le 31 octobre 1979 de procéder à sa dissolution, la Société FARR COMPANY a assigné le 21 janvier 1980 Franz WESPHAL, en qualité de liquidateur de cette société aux mêmes fins que celles indiquées dans la première assignation en vue d'obtenir un jugement commun.

Le 4 février 1980, celui-ci a déclaré faire siennes les conclusions prises précédemment par la Société SCHIRP FILTRES A AIR.

En l'état de ces faits et de cette procédure, il convient de prononcer la jonction des deux instances, en raison du lien de connexité les unissant et de rejeter des débats les conclusions du 29 novembre 1978, du moins dans la mesure où elles ont été rédigées au nom de la Société AW SCHIRP KG CEAG non constituée, avant de statuer au fond.

I - SUR L'OBJET DU BREVET

Attendu que le brevet, tel qu'il est revendiqué dans les dernières écritures de la Société FARR COMPANY, concerne un dispositif destiné à séparer et à évacuer les particules étrangères ou poussières contenues dans l'air ou fluide gazeux, animé d'une vitesse relativement élevée, la séparation étant opérée par inertie, par changement brusque imprimé à la direction d'un courant brusque pour faire en sorte que les matières poursuivent leur course suivant la direction de circulation initiale, ce qui les sépare du courant d'air ayant, lui, subi le brusque changement de direction et un procédé de fabrication

Outre les moyens propres à déterminer la circulation de l'air entrant suivant une direction donnée, le dispositif breveté comprend :

- deux panneaux espacés, convergent l'un vers l'autre suivant une direction longitudinale donnée, qui coïncide avec la direction d'arrivée de l'air ;

PAGE SEPTIEME

- deux plaques d'extrémité longitudinales raccordant les extrémités des deux panneaux,

- deux cornières d'entretassement interposées entre les panneaux, ces cornières présentant des arêtes longitudinales situées l'une contre l'autre et se raccordant par une tranche au milieu du panneau sur toute la hauteur de celui-ci et par l'autre tranche à l'une des plaques d'extrémité ;

Chaque panneau est constitué par un empilement d'ailettes rectilignes, comprenant un tronçon médian incurvé et deux branches rectilignes présentant l'une par rapport à l'autre une divergence faible et se raccordant au tronçon médian tangentiellement et sans coude brusque ; ces ailettes s'étendent suivant une direction générale perpendiculaire à la direction donnée à l'air ; elles sont emboîtées et espacées de manière à former entre deux ailettes voisines un passage tortueux permettant au gaz de traverser le panneau suivant une trajectoire incurvée ;

Chaque ailette comprend des oreilles d'espacement solidaires de chacune des branches rectilignes ;

Chaque oreille présente, d'une part, un tronçon destiné à porter contre l'ailette voisine pour définir l'espacement entre ailettes et soutenir chaque ailette sur l'ailette consécutive, d'autre part une face extérieure plane s'étendant sensiblement suivant la direction générale du panneau, l'ensemble de ces faces ainsi présentés par les oreilles alignées à des ailettes superposées formant un plan de soudage grâce auquel les ailettes contiguës peuvent être aisément soudées ;

II - SUR LES RAPPORTS DES PARTIES ENTRE ELLES, LES MOYENS D'IRRECEVABILITE ET DE DEFENSE SOULEVES PAR LES SOCIETES DEFENDERESSES ET INTERVENANTE ET SUR L'EXISTENCE DE LA CONTREFAÇON

Attendu que les défendentes et intervenante se réservant subsidiairement le droit de contester la validité du brevet et encore plus subsidiairement l'existence de la contrefaçon, se bornent actuellement à soutenir :

PAGE HUITIEME

124

AUDIENCE DU
18 JUIN 1980

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 2 SUITE

1) qu'elles ont qualité pour invoquer les dispositions du contrat de licence de fabrication et de vente des dispositifs brevetés concédé par la Société FARR COMPANY à la Société intervenante le 15 mars 1972,

2) que ce contrat de licence n'a jamais été résilié,

3) que les dispositions contractuelles s'imposent donc toujours au breveté qui, faute d'avoir mis en demeure sa licenciée de payer les redevances dues, ainsi que le lui prescrit l'article 11 du contrat, est irrecevable en sa demande de contrefaçon ;

Attendu qu'elles ont valoir à l'appui de leurs premiers dires que si le contrat de licence a été accordé le 15 mars 1972 par la Société FARR COMPANY à la Société AW SCHIRP KG, dénommée par la suite AW SCHIRP GmbH et Co KG, la brevetée a su dès cette date, étant alors associée tant à la première qu'à la seconde société que la Société SCHIRP FILTER GmbH avait pour objet de fabriquer et de vendre les produits de la Société AW SCHIRP KG et que c'était donc elle qui fabriquerait et vendrait le dispositif breveté, que la Société CEAG FILTER UND ENTSTAUBUNGSTECHNIK GmbH étant devenue l'associée unique de la Société SCHIRP FILTER GmbH a reçu de celle-ci le 16 décembre 1975, sans liquidation, apport de son patrimoine de cette dernière et qu'elle est ainsi - au même titre que l'était la Société SCHIRP FILTER GmbH et sans qu'il y ait cession de l'une à l'autre Société, non la sous-licenciée, mais le sous-traitant de la Société AW SCHIRP KG ;

Que, par là même, la Société FARR COMPANY est particulièrement mal venue à lui opposer les dispositions de l'article 14 du contrat de licence prohibant l'octroi de sous concession, ou de transmission de l'un quelconque des droits de licence sans l'accord écrit préalable du breveté ;

Que la demanderesse est tout aussi mal venue à se prévaloir de ce texte contre la Société SCHIRP FILTERS A AIR qui est une filiale de la Société AW SCHIRP GmbH et Co KG

PAGE NEUVIEME

à la Société Ceag Filter und
Entstaubungstechnik K...
W...

+ me. /
25 d.

Wij

Attendu qu'elles affirment au soutien de leurs autres chefs de prétention que le jugement du Tribunal de Dusseldorf, du 14 février 1978, n'a aucune incidence sur la validité du contrat de licence, l'absence du paiement des redevances pour les produits importés en France est insuffisant en lui-même à constituer une cause de résiliation du contrat ; que leur adversaire n'a pas demandé cette résiliation - qu'en toute hypothèse, une telle demande serait irrecevable puisqu'il n'aurait pas préalablement mis en demeure la société licenciée de payer les redevances sur produits, conformément aux dispositions de l'article 11 du contrat - que les réserves qu'elles ont faites toutes trois sur la validité du brevet ne sauraient être assimilées à la contestation effective de cette validité ;

Attendu qu'elles produisent à l'appui de leurs dires, entre autres, la convention de licence conclue entre la Société AW SCHIRP KG et la Société FARR COMPANY le 15 mars 1972, un extrait du registre du commerce relatif à la Société SCHIRP FARR FILTER GmbH traduit partiellement, un avenant au contrat de Société de l'A.W. SCHIRP KG du 12 décembre 1972 précisant que "participent à son capital en qualité de commandite" le SCHIRP FILTER GmbH" et en qualité de commanditaire "le dr Achim Sandstein, une traduction, non certifiée, de l'article 142 du Code de commerce allemand et les avis donnés par un Conseil juridique au sujet de cette affaire en sollicitant qu'il leur soit donné acte qu'elles se réservent de produire un certificat de coutume sur l'interprétation à donner à l'article précité de droit allemand ;

8

Mais attendu que la Société FARR COMPANY réplique à juste titre que si elle a effectivement concédé un contrat de licence en mars 1972 à la Société AW SCHIRP qui se serait dénommée par la suite AW SCHIRP GmbH Co et CG, il est stipulé à l'article 14 de ce contrat qu'aucun des droits ainsi donnés ne peut être cédé sans son accord écrit préalable ;

Attendu qu'elle relève valablement que les défenderesses principales ~~4~~ sont
PAGE DIXIEME

Wij

AUDIENCE DU
18 JUIN 1930

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 2 SUITE

d'autant plus mal fondées à invoquer ce contrat de licence que les procès verbaux de saisies ne mettent en cause que deux sociétés, non citées dans le contrat de licence :

1) la Société allemande CEAGFILTER UND ENTSTAUBUNGSTECHNIK GmbH, qui importe en France les dispositifs litigieux,

2) la Société Française SCHIRP FILTRES A AIR qui les offre en vente et les vend ;

Impate les . / -

Attendu qu'elle souligne - à bon esscient - que ses adversaires, en l'absence de laproduction, pour consolider leurs dire des livres comptables, d'un certificat de coutux et d'extraits des registres de commerce des diverses sociétés citées, ne rapportent la preuve

- ni que la Société CEAGFILTER UND ENTSTAUBUNGSTECHNIK GmbH ait agi en qualité de sous-traitante (et non de sous-licenciée) de la Société AW SCHIRP GmbH devenue AW SCHIRP GmbH et Co KG,

- ni que, par application de l'article 142 du Code du commerce allemand, la société CEAGFILTER ENTSTAUBUNGS-TECHNIK GmbH se soit substituée à la Société SCHIRP FILTER GmbH dans des conditions telles que le breveté n'ait pas eu à donner, en dépit des dispositions de l'article 1 du contrat, son accord préalable à cette substitution,

- ni, en toute hypothèse, qu'elle-même ait autorisé la licenciée à céder ses droits pour la France à la Société SCHIRP FILTRES A AIR ;

Attendu que la Société FARR COMPANY en déduit valablement :

1) que les moyens d'irrecevabilité et de défense au fond invoqués contre son action en contrefaçon par les deux défenderesses principales - tiers au contrat de licence - avec l'appui de la société intervenante sont particulièrement mal fondées,
PAGE ONZIEME

2) qu'au vu des seules réserves faites par ses adversaires, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'existence de la contrefaçon;

Attendu qu'elle relève par ailleurs justement que foi est due au titre, tant que la nullité du brevet n'est pas établie, et que la preuve de la contrefaçon résulte des constatations faites par les huissiers rédacteurs des procès verbaux de saisies contrefaçon, en ce qui concerne tant l'identité des sociétés contrefactrices en cause que la constitution des cellules dyn-o-cleaners litigieuses et les actes d'importation, d'offre en vente et de vente reprochés à ces sociétés ;

Attendu qu'il convient en effet de noter que si des différences existent entre le dispositif litigieux et l'invention, elles constituent des équivalents des moyens protégés et apparaissent insuffisantes à elles-seules à écarter la contrefaçon ;

Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de la Société FARR COMPANY sur ce point et d'ordonner, dans les limites précisées au dispositif, les mesures réparatrices sollicitées par celle-ci ;

Attendu qu'il convient notamment, faute de précisions suffisantes pour évaluer le préjudice subi par la société FARR COMPANY du fait des agissements de ces sociétés, d'ordonner une expertise aux fins de rechercher les éléments de nature à établir le montant de ce préjudice en condamnant dès maintenant les défenderesses principales à verser in solidum à la Société FARR COMPANY à titre de dommages-intérêts provisionnels la somme de 30 000 francs ;

III - SUR LA DEMANDE DE CONSTATATION DE CADUCITE DU CONTRAT

Attendu qu'étant donné la décision prise à titre principal cette demande, formée uniquement à titre subsidiaire, n'a pas à être examinée ;
PAGE DOUZIEME

AUDIENCE DU
18 JUIN 1930

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 2 SUITE

IV - SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LES SOCIETES
SCHIRP FILTRES A AIR ET CEACFILTER UND
ENTSTAUDUNGSTECHNIK GmbH

Attendu que, en raison mêm
du fait qu'il a été fait droit à la demande de la
Société FARR COMPANY relative à la constatation
de la contrefaçon, les prétentions des deux défer
deresses en ce qui concerne le caractère abusif
de cette procédure sont particulièrement mal fon-
dées ;

Attendu qu'il n'est pas
inéquitable en outre, compte tenu des circonstan-
ces, de laisser à leur charge les frais et hono-
raires qu'elles ont été amenées à exposer dans
cette instance ;

V - SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu qu'en l'absence
de toute circonstance particulière de nature à
justifier cette mesure, il n'y a pas lieu d'or-
donner l'exécution provisoire de ce jugement,
exception faite toutefois en ce qui concerne la
mesure d'expertise et ce, dans le but d'éviter
tout risque de dépérissement des preuves ;

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

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement et
contradictoirement ;

Joint les instances numé-
ros 1664 du rôle général de l'année 1929 et 2257
du rôle général de l'année 1930 (48 607 et 50 320
du rôle particulier) ;

Donne acte de son inter-
vention volontaire à la Société allemande AXI
SCHIRP GmbH et Co KG et de son intervention for-
cée à Franz WESTPHAL, liquidateur de la Société
SCHIRP FILTRES A AIR ;
PAGE TREIZIEME

Dit la Société FARR COMPANY
recevable en sa demande ;

Dit que la Société de droit
français SCHIRP FILTRES A AIR et la Société de
droit allemand CEAGFILTER UND ENTSTAUBUNGSTECHNIK
GmbH, en important, offrant en vente et vendant en
France des dispositifs dyn-o-cleaners qui repro-
duisent l'invention décrite dans le brevet numéro
1 423 653 appartenant à la Société FARR COMPANY
ont commis des actes de contrefaçon au préjudice
de la Société FARR COMPANY ;

Fait défense à ces deux so-
ciété de poursuivre ces agissements en France, sous
astreinte provisoire de DEUX MILLE francs (2 000)
par infraction constatée un mois après la signifi-
cation du jugement ;

Ordonne la confiscation au
profit de la Société FARR COMPANY de tous les dis-
positifs contrefaisants détenus en France par les
Sociétés SCHIRP FILTRES A AIR et Ceagfilter und
Entstaubungstechnik GmbH à la date de l'assignation ;

Dit qu'à défaut par elles
de pouvoir représenter ces dispositifs, elles de-
vront payer à la Société FARR COMPANY la valeur
de ceux-ci ;

Ordonne une expertise aux
fins de rechercher les éléments de nature à déter-
miner le montant du préjudice subi par la Société
FARR COMPANY du fait des agissements contrefaisants
des deux défenderesses principales ;

Commet pour y procéder Mon-
sieur Philippe Guilguet, 14, avenue de Breteuil,
Paris 7ème ;

Fixe à la somme de TROIS
MILLE francs (3 000) le montant des avances sur
honoraires de l'expert que la Société FARR COMPANY
devra consigner au Secrétariat-Greffe du Tribunal
(bureau 303) avant le 31 juillet 1930 ;

Dit que l'expert devra dé-
poser son rapport dans le délai de quatre mois qui
suivra la date à laquelle il aura été avisé par le
PAGE QUATORZIEME

11-27

AUDIENCE DU
18 JUIIN 1930

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 2 SUITE

Secrétariat-Greffe du dépôt de la consignation
de l'avance précitée ;

Condamne in solidum la
Société SCHIRP FILTERS A AIR, prise en la person-
ne de son liquidateur et la Société CEAGFILTER
UND ENTSTAUBUNGSTECHNIK GmbH à verser à la Société
FARR COMPANY la somme de TRENTE MILLE francs
(30 000) à titre de provision ;

Autorise la Société FARR
COMPANY à publier l'intégralité de ce dispositif
dans trois journaux ou périodiques français ou
étrangers de son choix, aux frais des deux so-
ciétés précitées, à concurrence de la somme glo-
bale de DOUZE MILLE francs (12 000) ;

Dit mal fondée l'interven-
tion de la Société AW SCHIRP GmbH Co et KG ;

Dit mal fondées les deman-
des reconventionnelles des Sociétés SCHIRP FILTERS
A AIR et CEAGFILTER UND ENTSTAUBUNGSTECHNIK GmbH.

Dit également mal fondées
les demandes de ces deux sociétés formées en ap-
plication de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'ordon-
ner l'exécution provisoire de cette décision,
sauf en ce qui concerne la mesure d'expertise ;

Dit mal fondés tous les
autres chefs de demande ;

Condamne in solidum la So-
ciété SCHIRP FILTERS A AIR, prise en la personne
de son liquidateur et la Société CEAGFILTER UND
ENTSTAUBUNGSTECHNIK GmbH en tous les dépens ;

Autorise Maître Jean-
Michel PERARD, Avocat, à recouvrer directement
contre les défenderesses ceux des dépens dont il
a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAGE QUINZIEME

12-27

