

**TGI PARIS 5 FÉVRIER 1981**  
**Aff. MARPOSS Sarl c./EAM S.A.**  
**Brevet n. 1.392.379**  
**PIBD 1981.281-III, 128**

**DOSSIERS BREVETS 1982.I n. 6**

**GUIDE DE LECTURE**

<b>- CONTREFAÇON</b>	<b>- INTERVENTION D'UN « DISTRIBUTEUR »</b>	<b>**</b>
	<b>- DÉFAUT DE PUBLICITÉ AU RNB</b>	<b>**</b>
	<b>- ACTE DE CONTREFAÇON ET ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE</b>	<b>***</b>

I - LES FAITS

- 8 Mai 1964 : L. GIARDINO dépose une demande de brevet pour un " micro-mètre pour la mesure ininterrompue de surface discontinue et moyens transducteurs pour cet appareil ".
- 1er Février 1965 : Le brevet est délivré sous le numéro 1.392.379.
- : Cession du brevet à une société APPARECCHI ELECTRONICI MARPOSS ( cession publiée ).
- : Cession du brevet à une société FINIKE ITALIANA MARPOSS ( cession publiée ).
- 25 Aout 1974 : Lettre de FINIKE ITALIANA MARPOSS confirmant à la société MARPOSS FRANCE l'exclusivité de la distribution en France des appareils qu'elle même fabrique en Italie.
- : La société l' ELECTRONIQUE APPLIQUEE A LA MECANIQUE (EAM) exploite (?) des produits suspects de contrefaçon.
- 5 Octobre 1976 : La société FINIKE ITALIANA MARPOSS assigne en contrefaçon la société EAM.
- : La société EAM réplique par voie de demande reconventionnelle en annulation.
- 20 Avril 1979 : TGI PARIS - rejette la demande en annulation  
- fait droit à la demande en contrefaçon et ordonne une expertise pour fixer le montant des indemnités dues .
- : EAM interjette appel.
- 30 Juin 1980 : MARPOSS FRANCE intervient à l'instance pour demander réparation de son préjudice propre et obtenir extension à son profit de la mission de l'expert.
- 23 Octobre 1980 : EAM conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'intervention pour défaut d'inscription de la licence au RNB.
- 7 Novembre 1980 : MARPOSS FRANCE réplique en alléguant que EAM connaissait les liens qui existaient entre FINIKE ITALIANA MARPOSS et MARPOSS FRANCE, en raison du milieu professionnel restreint concerné.
- 25 Novembre 1980 : EAM fait valoir que :
  - 1) La lettre du 25 Aout 1974 n'établit pas un contrat de licence,
  - 2) Au terme de l'article 43 de la loi des brevets, les actes transmettant des droits doivent être portés par un écrit,

3) au terme de l'article 46 de la loi des brevets la publication au RNB est indispensable à l'opposabilité aux tiers, sous réserve de l'alinéa 2 in fine (\*)

- 11 Décembre 1980 : A l'audience MARPOSS FRANCE insiste sur le fait qu'elle n'est pas licenciée mais distributrice et donc n'a pas de droit à prescrire et que sa demande est simplement fondée sur l'article 1382 du Code civil.
- 5 Février 1981 : TGI PARIS déclare irrecevable l'intervention de la société MARPOSS FRANCE.

## II - LE DROIT

### A - LE PROBLEME

#### 1°) Prétentions des parties

##### a) L'intervenant ( MARPOSS FRANCE )

prétend que le distributeur non inscrit au RNB peut intervenir dans une instance en contrefaçon pour obtenir réparation de son préjudice propre.

##### b) Le défendeur ( EAM )

prétend que le distributeur non inscrit au RNB ne peut intervenir dans une instance en contrefaçon pour obtenir réparation de son préjudice propre.

#### 2°) Enoncé du problème

Le distributeur non inscrit au RNB peut-il intervenir dans une instance en contrefaçon pour obtenir réparation de son préjudice propre ?

---

(\*) Loi de 1968 rev. 1978, art.46 : " Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent pour être opposables aux tiers être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'Institut National de la Propriété Industrielle. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte , mais qui avait connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits ".

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

" Mais attendu que le droit de poursuivre en contrefaçon est expressément réservé par la loi du 2 Janvier 1968 au breveté, au cessionnaire du brevet et au licencié dans les conditions strictement prévues par cette loi, notamment en ses articles 43 et 46 ;  
Que MARPOSS FRANCE n'étant munie que d'un simple contrat de distribution ne lui donnant pas qualité pour agir en contrefaçon n'a pas davantage qualité pour intervenir, ne pouvant se prévaloir d'aucun droit à l'égard de la société EAM , le préjudice invoqué résultant en fait d'une atteinte portée au brevet car il convient de souligner que MARPOSS FRANCE ne participe pas au monopole et se prévaut d'un contrat de représentation pure et simple ; qu'en sa qualité de distributeur elle n'exploite pas l'invention car elle ne fabrique pas mais vend en France les produits fabriqués par la brevetée, laquelle exploite donc à titre personnel ;  
Que le fait préjudiciable dont se plaint la société distributrice ne consistant pas dans la violation d'un droit acquis et personnel qui soit opposable à EAM, son intervention dans l'instance en contrefaçon est irrecevable, l'action ouverte par l'article 1382 du Code civil n'appartenant qu'à celui du chef duquel un droit a été lésé ;  
Attendu surabondamment que MARPOSS FRANCE ne saurait être admise à invoquer l'article 1382 du Code civil et l'article 329 du nouveau Code de procédure civile pour éluder les dispositions très strictes de la loi de 1968 ;  
Qu'un distributeur des produits fabriqués sous la protection d'un brevet ne peut se voir reconnaître une situation plus favorable que celle d'un licencié contraint à agir dans la limite de la double justification d'un écrit constatant ses droits et de la publication de ceux-ci au registre national des brevets. Tandis que le distributeur pourrait à tout moment imposer au contrefacteur la charge de la réparation d'un préjudice causé par celui-ci en invoquant la violation de droits qui, n'étant pas inscrits ne lui sont pas opposables."

2) Commentaire de la solution

.-. La solution retenue est à première vue presque constante et pourrait être satisfaisante si on ne relevait dans les attendus précités d'étranges affirmations. Cela revient à méconnaître la distinction pourtant bien connue entre brevetés, licenciés exclusifs - pouvant sous certaines conditions engager une action en contrefaçon - et licenciés non exclusifs. Il n'était pas douteux en l'espèce que ce distributeur était bien licencié : un licencié de distribution !

De fait, l'affaire était mal engagée, mais offre prétexte à faire le point. Un distributeur de produits brevetés est un licencié ; il eut dû publier sa licence au RNB pour pouvoir intervenir régulièrement à l'instance, encore qu'il ait pu le faire en cours d'instance par application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile : une jurisprudence nombreuse pose comme condition et mesure de l'intervention la publication de l'accord . (v. JM.MOUSSERON, Jurisprudence 1969-1981, Dossiers Brevets 1981, VI, p.31 in fine ). Il nous paraît, bien hasardeux, en effet, d'affirmer qu'il est constant que MARPOSS FRANCE n'a pas la qualité de licencié " ou " qu'en sa qualité de distributeur, elle n'exploite pas l'invention car elle ne fabrique pas mais vend en France les produits fabriqués par la brevetée " ( nous ne comprenons pas la formule " laquelle exploite, donc, à titre personnel " ). Pareille observation réduit l'exploitation à la seule fabri-

cation et, par le fait même, le droit de breveté à un monopole de fabrication et nous ne comprenons plus les articles 29 et 29 bis de la loi. Toutefois un arrêt point trop ancien de la Cour de cassation (Com. 25 mai 1976 D.78, I.R. 648, notes MOUSSERON et LE STANC) déclare recevable l'intervenant nonobstant le défaut de publicité de la licence, lorsque le contrefacteur connaissait l'existence de cette licence ; la solution a, semble t-il été reprise par TGI PARIS 17 Mars 1980 (PIBD 1980, 266.II.188.). Cette formule nous paraît écartée par la nouvelle rédaction de l'article 46 al.2. Un problème de conflit de loi dans le temps aurait pu se poser si le Tribunal avait admis que la solution différait de part et d'autre de la réforme du 13 Juillet 1978. Pour l'application du texte ancien militait le fait que l'assignation, le jugement, et l'appel étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, en faveur de l'application de cette règle nouvelle jouait le fait que l'acte d'intervention était postérieur à l'entrée en vigueur de la loi de 1978 ; à notre sentiment l'article 46 al.2 nouveau était applicable en l'espèce.

.-. Ce licencié, toutefois, pour éluder l'objection tenant à la non inscription de sa licence ( et peut être son défaut d'écrit, encore que la nullité ne puisse être soulevée que par les partenaires contractuels : Com. 17 Juillet 1957, Dal. 58 Som.10) alléguait l'article 1382. Ce bénéfice lui est refusé sur des motifs de spécialités du dommage, aujourd'hui bien désuets ( voir Chambre mixte 27 Février 1970, D. 70, 201, note COMBALDIEU ).

En vérité, la question était plus fondamentale et conduisait à se demander si une action en responsabilité civile - une action en concurrence déloyale, pour lui donner sa dénomination de fantaisie coutumière -est supplétive, en quelque sorte à l'action en contrefaçon. La réponse est négative: dès lors que la faute commise constitue un acte de contrefaçon, elle relève de la seule action en contrefaçon et ne peut, donc, être sanctionnée qu'à partir des initiatives et dans les délais prévus par les règles de cette action en contrefaçon.

Sur une demande introduite contre la société L'ELECTRONIQUE APPLIQUEE A LA MECANIQUE dite E.A.M., par assignation du 5 octobre 1976 par la société FINIKE ITALIANA MARPOSS actuelle, propriétaire du brevet et la société APPARECCHI ELETTRONICI MARPOSS cessionnaire antérieure, en contrefaçon du brevet n° 1 392 379 délivré le 1er février 1965 pour un "micromètre pour la mesure ininterrompue de surfaces discontinues et moyens transducteurs pour cet appareil" un jugement de cette chambre en date du 20 avril 1979 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, a notamment déclaré valable ce brevet dans la limite des revendications formulées et ordonné avec exécution provisoire une expertise aux fins d'évaluation du préjudice de chacune des demanderessees dont il est précisé qu'elles sont cessionnaires successives du brevet déposé le 8 mai 1964 par Loris GIARDINO, les cessions ayant régulièrement été inscrites au Registre National des Brevets.

Appel a été relevé de ce jugement tandis que l'expert était saisi de sa mission. Au cours de ses opérations, il était porté à la connaissance de l'expert qu'une société MARPOSS FRANCE bénéficiait d'un contrat de distribution exclusive en France et les demanderessees sollicitaient de Monsieur GUILGUET qu'il prenne en considération le préjudice propre de cette société qui commercialiserait en France les appareils fabriqués en Italie.

L'expert relevant que la société MARPOSS FRANCE n'était pas partie à l'instance et qu'il ne pouvait en conséquence prendre en considération son préjudice, c'est dans ces conditions que la société MARPOSS FRANCE a, le 30 juin 1980, fait assigner la société E.A.M. aux fins :

1°) de la voir déclarer recevable et bien fondée à intervenir dans la procédure introduite le 5 octobre 1976, ce afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle a personnellement subi à la suite des actes de contrefaçon commis par E.A.M.

2°) d'obtenir l'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur GUILGUET par jugement du 20 avril 1979 à la recherche des éléments permettant la détermination de ce préjudice; sollicitant l'exécution provisoire du jugement requis.

La société anonyme ELECTRONIQUE APPLIQUEE à la MECANIQUE (E.A.M.) a conclu le 23 octobre 1980 à l'irrecevabilité et au mal fondé de cette intervention, opposant l'article 46 de la loi du 2 janvier 1968 la société MARPOSS FRANCE qui invoque un préjudice personnel et prétend intervenir pour en réclamer la réparation ne produisant aucun document inscrit au Registre National des Brevets qui rapporte la preuve d'un droit quelconque attaché au brevet n° 139 2379 et de l'opposabilité aux tiers d'un tel droit.

La société MARPOSS réplique le 7 novembre 1980 en persistant dans sa demande soutenant d'une part avoir justifié de ses droits dont elle estime inopérante en l'espèce la circonstance qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une inscription au Registre National des Brevets et, d'autre part, que E.A.M. ne peut se prévaloir de la qualité de tiers ni invoquer le défaut de publicité alors qu'elle ne pouvait ignorer les liens existant entre elle et la société italienne MARPOSS "notamment à raison du milieu professionnel restreint concerné".

Dans ses dernières écritures en date du 25 novembre 1980, E.A.M. maintient ses conclusions précédentes, rappelant que :

1°) la prétendue justification des droits invoqués par la demanderesse est une lettre de la société FINIKE ITALIANA MARPOSS datée du 25 août 1974 confirmant à MARPOSS FRANCE l'exclusivité pour la vente en France des appareils produits par FINIKE ITALIANA MARPOSS mais qu'il n'y est fait mention d'aucune concession de droits sur un quelconque brevet.

2°) L'article 43 de la loi du 2 janvier 1968 stipule que les actes comportant une transmission des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont constatés par écrit à peine de nullité.

3°) L'article 46 de la même loi prescrit l'inscription de tels actes au Registre National des Brevets, formalité obligatoire à laquelle il ne peut être suppléé.

CECI EXPOSE :

Attendu que la société MARPOSS FRANCE insiste à la barre sur le fait qu'elle est simplement distributrice en France et que bénéficiant d'un contrat de vente et non d'une licence de fabrication, elle n'a pas de droit à inscrire; que sa demande est fondée sur l'article 1382 du Code civil qui lui permet de demander réparation du préjudice par elle personnellement subi du fait de la contrefaçon et que l'article 329 du Nouveau Code de Procédure Civile lui permet d'intervenir dans l'instance introduite par les sociétés italiennes puisqu'elle est un tiers justifiant d'un intérêt;

Attendu qu'il est constant que MARPOSS FRANCE n'a pas la qualité de licenciée;

Qu'en effet la lettre du 25 juillet 1974 qui est revêtue de la seule signature d'un représentant de FINIKE ITALIANA MARPOSS S.A.S. confirme des accords verbaux lui donnant "l'exclusivité pour la vente en France des appareils de (sa) production" aux conditions précisées sous les lettres A) à g);

Qu'en admettant que ce document fasse preuve suffisante d'engagements contractuels entre les sociétés MARPOSS française et italienne, il n'a aux termes de l'article 1165 du Code ci-

vil, d'effet qu'entre les parties contractantes et n'est pas opposable aux tiers dont la société E.A.M.;

Attendu que l'intervention de MARPOSS FRANCE a pour but d'obtenir en invoquant ce contrat contre la société E.A.M. une condamnation pécuniaire de celle-ci en vertu de l'article 1382 du Code Civil pour réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la contrefaçon du brevet;

Mais attendu que le droit de poursuivre en contrefaçon est expressément réservé par la loi du 2 janvier 1968 au breveté, au cessionnaire du brevet et au licencié dans les conditions strictement prévues par cette loi, notamment en ses articles 43 et 46;

Que MARPOSS FRANCE n'étant munie que d'un simple contrat de distribution ne lui donnant pas qualité pour agir en contrefaçon n'a pas davantage qualité pour intervenir, ne pouvant se prévaloir d'aucun droit à l'égard de la société E.A.M., le préjudice invoqué résultant en fait d'une atteinte portée au brevet car il convient de souligner que MARPOSS FRANCE ne participe pas au monopole et se prévaut d'un contrat de représentation pure et simple; qu'en sa qualité de distributeur elle n'exploite pas l'invention car elle ne fabrique pas mais vend en France les produits fabriqués par la brevetée, laquelle exploite donc à titre personnel;

Que le fait préjudiciable dont se plaint la société distributrice ne consistant pas dans la violation d'un droit acquis et personnel qui soit opposable à E.A.M., son intervention dans l'instance en contrefaçon est irrecevable l'action ouverte par l'article 1382 du Code Civil n'appartenant qu'à celui du chef duquel un droit a été lésé;

Attendu surabondamment que MARPOSS FRANCE ne saurait être admise à invoquer l'article 1382 du Code Civil et l'article 329 du Nouveau Code de Procédure Civile pour éluder les dispositions très strictes de la loi de 1968;

Qu'un distributeur des produits fabriqués sous la protection d'un brevet ne peut se voir reconnaître une situation plus favorable que celle d'un licencié contraint à agir dans la limite de la double justification d'un écrit constatant ses droits et de la publication de ceux-ci au Registre National des Brevets, tandis que le distributeur pourrait à tout moment imposer au contrefacteur la charge de la réparation d'un préjudice causé par celui-ci en invoquant la violation de droits qui, n'étant pas inscrits, ne lui sont pas opposables;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, déclare irrecevable l'intervention de la société MARPOSS FRANCE;

La condamne aux dépens de la présente instance;

Autorise Me Jean AMBIALET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à PARIS, le CINQ FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT UN, 3<sup>e</sup> CHAMBRE-2<sup>e</sup> SECTION.