

T.G.I. PARIS 26 MARS 1981  
AFF. N.C.R. c/ GRILLET FEAU ET AUTRES  
BREVET N° 1.114.850  
PIBD 1981.286.III.188

DOSSIERS BREVETS 1982.IV.N° 9

#### GUIDE DE LECTURE

- INTERVENTION A INSTANCE EN CONTREFACON : PRODUCTION DU CONTRAT \*\*
- INDEMNITE DE CONTREFACON \*\*

I - LES FAITS

- : La Société THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY (NCR) est titulaire du brevet français n° 1.114.850.
- 1957, 1966, 1972, 1974 : NCR et WIGGINS TEAPE LIMITED concluent différents contrats de licence concernant, notamment, le brevet 1.114.850.
- : La société SARRIO exporte en FRANCE et les Papeteries GRILLET & FEAU importent des papiers "suspects" (de contrefaçon).
- : GRILLET & FEAU revendent les papiers aux Papeteries MARTIN et COMARFA.
- 24, 27 juin 1972 : NCR assigne :
  - SARRIO
  - GRILLET & FEAU
  - MARTIN
  - COMARFAen contrefaçon de son brevet.
- : La société WIGGINS intervient, à l'instance en qualité de licenciée.
- : Les défendeurs répliquent par voie de contestation de l'intervention de WIGGINS.
- : MARTIN et COMARFA appellent en garantie GRILLET & FEAU et SARRIO.
- : GRILLET & FEAU appellent en garantie SARRIO
- 21 mars 1974 : T.G.I. PARIS - fait droit à l'action en contrefaçon de NCR contre SARRIO et GRILLET & FEAU mais met hors de cause les Papeteries MARTIN et COMARFA.
  - reçoit l'intervention de WIGGINS.
  - commet un expert chargé de réunir tout renseignement permettant d'évaluer le préjudice subi par la société demanderesse et éventuellement, par la société intervenante.
  - fait droit au recours en garantie de GRILLET & FEAU envers SARRIO.
- : SARRIO et GRILLET & FEAU font appel.
- 18 janvier 1976 : La Cour de PARIS réforme partiellement le jugement.
  - . Le T.G.I. de PARIS est à nouveau saisi de l'affaire en vue de statuer sur le montant du préjudice subi par la société brevetée, d'une part, et la société licenciée, d'autre part.Les sociétés défenderesses soutiennent que le contrat de licence du 9 janvier 1974, inscrit au Registre national des brevets le 25 janvier 1974, n'est qu'un contrat de façade et que le Tribunal doit surseoir à statuer jusqu'au moment où la société brevetée et la société intervenante auront produit les véritables conventions intervenues entre elles et datant de 1957, 1966 et 1972.

Les sociétés défenderesses contestent les montants réclamés par la société brevetée et la société intervenante au titre du préjudice subi par elles en raison des actes de contrefaçon.

- 26 mars 1981

: Le T.G.I. de PARIS rejette la demande de sursis à statuer et fixe le montant du préjudice subi par la société brevetée et la société licenciée.

II - LE DROIT

1er Problème (La production du contrat de licence)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs à la production du contrat

prétendent que la production des contrats liant le breveté à la société intervenante est obligatoire.

b) Le défendeur à l'action en production (N.C.R. et WIGGING TEAPE)

prétendent que la production des anciens contrats n'est pas obligatoire.

2°) Enoncé du problème

Le breveté et son licencié sont-ils tenus de produire des contrats de licence antérieurs à celui qui est invoqué pour légitimer l'intervention du licencié à l'instance en contrefaçon engagée par le breveté ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

*"Attendu qu'en l'état des questions qu'a tranchées la Cour, la production des conventions antérieures à 1974 apparaissait sans intérêt, dès lors que c'est la convention de 1974 seule inscrite au Registre National des Brevets et opposable aux tiers qui pouvait légitimer l'intervention de WIGGING TEAPE dans l'instance en contrefaçon ; que la demande de production de ces contrats antérieurs étant réitérée à propos de l'évaluation du préjudice, il convient de rechercher un intérêt sur ce point ;*

.....

*qu'il s'agit d'évaluer le préjudice subi par les demanderesses et dont il convient d'observer que la demande qu'elles présentent globalement ne tire aucun élément de ces conventions inopposables aux défenderesses puisqu'elles n'envisagent que le manque à gagner de N.C.R.*

.....

*que cette considération (celle tenant au contenu des contrats de licence antérieurs et qui comporteraient, selon les défenderesses,*

des clauses impubliables) est étrangère à l'évaluation du dommage résultant de la contrefaçon et quelles qu'en soient la légitimité et éventuellement la véracité, apparaît sans incidence sur l'objet du présent litige, de tels faits n'étant pas de nature à exonérer les défenderesses de l'indemnisation dont elles ont, en tout état de cause, la charge".

2°) Commentaire de la solution

La question que le Tribunal avait à trancher était celle de l'obligation pour le breveté et le licencié, qui intervient à l'action intentée par le breveté, de produire le contrat de licence sur lequel est fondée l'intervention du licencié.

La production du contrat peut avoir un double intérêt :

- le premier est de permettre au Tribunal de constater la légitimité de l'intervention du licencié ;

- le second intérêt, comme en témoigne la présente affaire, concerne l'évaluation du dommage subi par le breveté.

S'agissant d'apprécier la légitimité de l'intervention du licencié à l'action introduite par le breveté, la Cour de PARIS avait décidé dans l'affaire étudiée que la production des contrats de licence intervenus entre les mêmes parties antérieurement à celui de 1974 qui était opposé aux sociétés défenderesses était sans intérêt.

Mais les sociétés défenderesses estimaient que ces contrats, non publiés, devaient être produits pour l'évaluation du préjudice subi par la société brevetée et la société licenciée.

Le Tribunal rejette ces prétentions en faisant appel à plusieurs arguments.

C'est sans doute avec raison que le Tribunal a estimé que ces anciens contrats n'avaient pas été produits dès lors que les sociétés demanderesse ne les invoquaient pas pour le calcul du montant du dommage par elles subi. Encore que l'on puisse penser que lesdits contrats antérieurs pouvaient comporter une redevance moindre que celle stipulée dans le contrat de 1974. L'expert ayant à fixer un taux de redevances pour la réparation du manque à gagner du breveté pouvait être influencé par le taux stipulé dans le contrat de 1974 qui était le seul taux connu.

Méritait, en revanche, d'être plus nuancée l'affirmation du Tribunal selon laquelle le contenu de ces contrats antérieurs, à supposer même qu'ils aient comporté des clauses contraires au droit de la concurrence et à l'interdiction des prix imposés, était sans incidence sur l'objet du litige, *"de tels faits n'étant pas de nature à exonérer les défenderesses de l'indemnisation dont elles ont, en tout état de cause, la charge"*. Le contenu de ces contrats anciens était indifférent à la solution du problème posé au Tribunal parce qu'il s'agissait précisément d'anciens contrats ; le même contenu n'aurait peut-être plus été sans importance s'il s'était agi du contrat de 1974. On aurait pu en effet, se demander si les clauses dénoncées ne devaient pas entraîner l'annulation du contrat de licence. La contravention aux règles de la concurrence ainsi qu'à l'interdiction des prix imposés est une cause de nullité qui paraît bien avoir un caractère absolu et qui partant peut être invoquée par toute personne intéressée. Il n'est guère discutable, en effet, que les règles du droit de la concurrence et celles relatives aux prix imposés sont des règles d'ordre public de direction parce qu'elles visent à protéger l'intérêt général ; leur violation est sanctionnée par la nullité laquelle peut être invoquée par toute personne intéressée. Au nombre des personnes intéressées se comptent vraisemblablement les contrefacteurs qui, après avoir obtenu l'annulation du contrat de licence, ne pourront plus être condamnés à réparer le préjudice invoqué par le licencié dont le contrat a été annulé. Le seul fait qu'il y ait infraction à l'interdiction des prix imposés rend le contrat contraire à l'ordre public et permet, sur le fondement de l'article 6 du Code Civil, d'annuler le contrat qui est un élément constitutif de l'infraction.

Il conviendrait, certes, de réserver l'hypothèse d'une nullité partielle qui pourrait laisser subsister le contrat pour les clauses régulières, de telle manière que l'annulation des clauses irrégulières ne mettrait pas les contrefacteurs à l'abri d'une condamnation en faveur du licencié.

Quoi qu'il en soit, on constate qu'il n'est pas sans importance pour le présumé contrefacteur, auquel un contrat de licence est opposé, de se faire communiquer ledit contrat.

C'est aussi, à juste titre, que le Tribunal a refusé de faire application des articles 133 à 137 du Code de Procédure Civile; l'obligation de communication de pièces ne concerne que les pièces sur lesquelles l'une ou l'autre des parties à l'instance fonde tout ou partie de ses prétentions.

2ème Problème : La réparation du dommage causé  
par la contrefaçon

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

La société brevetée et la société intervenante demandent réparation de leur préjudice tant en ce qui concerne le manque à gagner que les peines et soins du procès; la société brevetée ajoute une demande relative à l'atteinte à son monopole.

2°) Enoncé du problème

A quelles conditions un breveté et son licencié peuvent-ils prétendre obtenir réparation de leur préjudice : gain manqué et perte subie ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

" Sur le manque à gagner :

que la licenciée n'a fourni à l'expert ni depuis l'expertise aucun élément permettant une appréciation de son préjudice propre ;

.....

qu'il convient de la débouter de sa demande, le Tribunal ne pouvant suppléer sa carence...; Attendu en ce qui concerne la société N.C.R. brevetée, celle-ci a seule fourni des éléments comptables à l'expert en vue de l'évaluation de son préjudice sur la base du manque à gagner ;

Or attendu qu'ainsi qu'elle-même l'affirme dans ses écritures, elle a, depuis 1957, fait exploiter par WIGGING TEAPE sa licenciée dont il est indiqué dans des pièces mises aux débats qu'il s'agissait d'une licenciée exclusive ;

Qu'elle a par ailleurs soutenu devant l'expert et dans ses conclusions après expertise qu'elle exploitait aussi personnellement en France, ;  
communiquant le 11 avril 1980 des factures de fournitures de papier N.C.R. aux Papeteries de VOIRON/et GEORGES dont elle indique à la barre qu'il ne s'agit que de quelques exemples d'une commercialisation qui serait bien plus importante si l'on s'en rapporte aux attestations qu'elle a produites ;

Attendu qu'outre que certaines des pièces ainsi communiquées après huit années de procédure et deux ans après le dépôt du rapport ne concernent pas exclusivement N.C.R. mais diverses sociétés de son groupe, il convient de relever que leur production tardive n'a pas permis de les soumettre aux vérifications de l'expert désigné par le Tribunal pour réunir tous éléments d'appréciation, qu'au surplus les factures ne sont accompagnées d'aucun document douanier ou fiscal et que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ces documents comme non pertinents ;

.....

Attendu qu'en tout état de cause les divers éléments présentés par N.C.R. n'étant pas suffisamment précis ou indiscutables pour être pris en considération pour un calcul à partir de la méthode du manque à gagner inapplicable par ailleurs quand le breveté n'exploite pas personnellement, il conviendra en l'espèce, pour l'évaluation du préjudice de N.C.R. de recourir à la méthode de la

redevance; que le rapport d'expertise auquel il sera référé a donné une évaluation selon l'une comme l'autre méthode préconisées par les parties; Attendu que les prétentions de N.C.R. sur un calcul de son préjudice par la méthode du manque à gagner n'étant pas accueillies par le Tribunal, l'expert propose de fixer entre 5 et 6 % le taux de la redevance compte tenu de la matière traitée et de la qualité de l'invention, taux à appliquer à la totalité des chiffres d'affaires (ceux-ci non contestés) réalisés par les sociétés GRILLET et FEAU et SOPAP étant observé que, du fait de ses capacités de production, N.C.R. n'aurait eu aucune peine à satisfaire à une demande correspondante aux quantités de papier contrefaisant vendues en France par les défenderesses."

Sur l'atteinte au monopole de N.C.R.

"Mais attendu que compte tenu des droits que lui confère son brevet, N.C.R. était fondée à l'exploiter seule en France, directement ou par l'intermédiaire de sa licenciée; qu'elle souligne avec pertinence que l'introduction par les défenderesses sur le marché français du papier EUROCALCO, contrefait avant la date d'expiration de la validité de son titre, leur a permis de les concurrencer d'une manière beaucoup plus efficace à partir du 25 juin 1974."

Sur les peines et soins du procès

"... que les frais avancés par les demanderesses sont donc importants et ne peuvent équitablement rester intégralement à leur charge, que compte tenu des éléments de la cause, le Tribunal arbitre à 150 000 F. le montant de la somme qui devra être payée aux demanderesses au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile."

## 2°) Commentaire de la solution

La solution retenue par le Tribunal est classique en ce qui concerne les différents chefs de préjudice.

S'agissant du manque à gagner, le Tribunal reprend la distinction bien connue selon que le breveté exploite l'invention ou ne l'exploite pas personnellement. Si le breveté n'exploite pas personnellement, on admet que son préjudice correspond au prix d'une licence. C'est la méthode dite de la redevance.

S'agissant de l'atteinte au monopole, on sait que, pour y prétendre, le breveté doit démontrer un préjudice distinct du manque à gagner.

L'atteinte au monopole peut prendre des formes diverses : celle que l'on rencontre le plus souvent consiste dans la concurrence répréhensible que le contrefacteur a fait au breveté par la contrefaçon commise par lui. C'est cette forme d'atteinte au monopole que le Tribunal a retenu en l'espèce.

Quant au dernier élément du préjudice - les peines et soins du procès - il n'appelle aucun commentaire.

DEMANDERESSES : Société THE NATIONAL CASH REGISTER Cy N.C.R. dont le siège est à DAYTON (Ohio) U.S.A.

Intervenante : La Société WIGGINS TEAPE LTD dont le siège est 3, Lincoln'S Inn. Fields LONDON Wc. 2 (ANGLETERRE).

Représentées par : SCP BODIN, LUCET, GENTY, avocat - A. 135 et assistées de : Me Philippe COMBEAU, avocat plaidant.

DEFENDERESSES : Société GRILLET ET FEAU, S.A. dont le siège est à COURBEVOIE (92) 30, rue des Anciens Combattants.

Représentée par : Me Alain Pierre NETTER, avocat - A. 452.

Société SARRIO COMPANIA PAPELEVA DE LEIZA, société de droit espagnol dont le siège est LEIZA casetera Tiolosa NAVARRE (ESPAGNE).

Représentée par : SCP BUDRY, de SEHELLES, HENRIOT, avocat - E. 495.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : magistrats ayant délibéré : Mademoiselle ROSNEL, vice-président - Monsieur GOUGE, juge - Madame DUVERNIER, juge.

SECRETAIRE GREFFIER : Monsieur VALENCY.

DEBATS à l'audience du 8 janvier 1981, tenue publiquement.

JUGEMENT prononcé en audience publique contradictoire susceptible d'appel.

Sur - d'une part la demande introduite contre : 1) La Société des Anciennes PAPETERIES PROST (SOPAP). 2) La Société Papeteries GRILLET et FEAU. 3) La Société Papeteries MARTIN FRERES. 4) La Société COMARFA. 5) La Société SARRIO Compania Papeteria de LEIZA (ci-après SARRIO) par assignation des 24 et 27 juin 1972 par la Société de droit américain THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY (ci-après par abréviation N.C.R.) en contrefaçon de deux brevets français n° 1 114 850 ET 1 165 805 dont elle est propriétaire, procédure à laquelle est intervenue comme demanderesse la Société WIGGINS TEAPE LIMITED en qualité de licenciée.

- d'autre part, l'appel en garantie formé par assignation du 13 décembre 1972 par les sociétés Papeteries MARTIN FRERES et COMARFA contre la société Papeteries GRILLET et FEAU et la société SARRION.

Un jugement de cette chambre en date du 21 mars 1974, partiellement confirmé par la Cour d'appel (4ème B) le 18 janvier 1976, décisions auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, a, joignant les instances :

1) jugé que les sociétés SARRIO, SOPAP et GRILLET et FEAU ont contrefait le brevet français n° 1 114 850 (la discussion sur la contrefaçon du second brevet n° 1 165 805 étant estimée sans intérêt pour la solution du litige);

2) fait défense sous astreinte de poursuivre les agissements condamnés;

3) ordonné la confiscation au profit de N.C.R. de tous produits saisis reconnus contrefaisants;

4) condamné "solidairement" SARRIO et SOPAP à payer à N.C.R. une provision de 50 000 Frs;

5) reçu WIGGINS TEAPE LTD en son intervention et dit n'y avoir lieu à lui allouer d'indemnité provisionnelle;

6) commis Gérard VOISIN, expert avec mission de procéder à toutes investigations aux fins de déterminer le nombre des produits contrefaisants introduits en France jusqu'à la date de dépôt du rapport et de réunir tous renseignements permettant au tribunal d'évaluer le préjudice causé à la société demanderesse et, éventuellement, à la société intervenante par les faits de contrefaçon et donner son avis sur cette évaluation;

7) dit que SARRIO devra garantir la société GRILLET et FEAU de toutes les condamnations prononcées contre elle par le jugement;

8) mis hors de cause les sociétés COMARFA et MARTIN FRERES, les modifications suivantes étant apportées par l'arrêt qui confirme toutes les autres dispositions du jugement :

a) en ce qui concerne l'expertise : "l'expert réunira tous renseignements permettant de déterminer le nombre des produits contrefaisants introduits en France jusqu'au 25 juin 1974"

(il s'agit de la date à laquelle le brevet est tombé dans le domaine public);

b) en ce qui concerne les condamnations intervenues : elles sont prononcées "in solidum".  
L'expert a procédé à ces opérations et déposé son rapport en date du 24 mars 1978.

Sur la base de la masse contrefaisante dégagée par l'expertise et dont l'évaluation n'est contestée par aucune des parties, les sociétés demanderesse ont évalué globalement leur préjudice et conclu, le 1er septembre 1978, à la condamnation solidaire des trois défenderesses restées en cause (SARRIO, SOPAP, GRILLET et FEAU) au paiement avec exécution provisoire.

1) Au profit des deux demanderesse au titre du manque à gagner résultant de la contrefaçon, d'une somme de 1 147 596 Frs. augmentée d'une somme correspondant à la réévaluation de celle-ci au jour du jugement à intervenir;

2) pour atteinte au monopole de la Société N.C.R., d'une somme de 100 000 Frs indemnifiant celle-ci;

3) à N.C.R. d'une somme de 100 000 Frs. au titre des peines et soins du procès.

La société SARRIO demandait acte par conclusions du 31 janvier 1979 de ce que par décision du tribunal de PAMPELUNE elle a été admise au règlement judiciaire, interprétation inexacte de sa situation relevée par les demanderesse qui ont, à bon droit, fait valoir dans leurs conclusions du 1er avril 1980 que cette société a seulement été pourvue de deux commissaires chargés de contrôler ses opérations commerciales.

Le 6 avril 1979, Me Alain-Pierre NETTER s'est constitué aux lieu et place de Me NOUEL précédemment constitué pour la société GRILLET et FEAU.

Le 29 juin 1979, la société SOPAP et la société GRILLET et FEAU ont conclu, à titre principal, au débouté et subsidiairement, pour le cas où leur responsabilité serait retenue et demandée :

1) le débouté de la société WIGGINS TEAPE en constatant que celle-ci est devenue titulaire d'une licence 5 mois avant que le brevet ne tombe dans le domaine public et ne saurait se prévaloir d'aucun préjudice;

2) une limitation de la réparation du préjudice de N.C.R. à la somme de 15 535,80 Frs. à la charge de SOPAP et à celle de 347 110, 70 Frs. en ce qui concerne GRILLET et FEAU, condamnations qui, à défaut de faute commune, ne pourront être prononcées solidairement contre tous les défendeurs;

3) le débouté de N.C.R. de ses demandes :

a) en indemnisation d'une prétendue atteinte à son monopole étant constaté que N.C.R. n'a jamais établi, en France, de monopole commercial;

b) en paiement de la somme de 100 000 Frs fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

4) la garantie de SARRIO pour les condamnations éventuellement prononcées contre elles.

Par conclusions en date du 22 février 1980, Me NETTER a demandé :

1) acte de ce qu'il cesse de se constituer pour la société SOPAP dont la liquidation amiable a été décidée à compter du 31 décembre 1979, l'ensemble des obligations actives et passives de cette société étant reprises par GRILLET et FEAU, cessionnaire du fonds de commerce de SOPAP;

2) acte de ce que GRILLET et FEAU reprend les droits et obligations de SOPAP;

3) acte de ce qu'elle verse au débat, le jugement admettant SARRIO au bénéfice de l'état de cessation des paiements, demandant la constatation par le tribunal qu'il appartient aux demanderesse de mettre en cause les actuels représentants légaux de SARRIO.

Les sociétés demanderesse ayant, le 12 septembre 1980, élevé à la somme de 428 993 Frs. le montant de leur demande du chef de l'article 700 - antérieurement formée par la N.C.R. seule - et persisté en toutes leurs autres demandes, la société GRILLET et FEAU a demandé, le 19 septembre 1980, le bénéfice de l'intégralité de ses précédentes écritures.

La société SARRIO a conclu les 8 et 24 décembre 1980 à titre principal au sursis à statuer jusqu'à la production par les demanderesse, dont, à cet égard, elle demande la condamnation à une astreinte de 500 Frs. par jour de retard, des conventions par elles passées en 1957, 1966 et 1972 relativement à l'exploitation du brevet litigieux et, faute de production de ces pièces dans un délai de six mois, elle sollicite qu'il soit jugé que la procédure sera remise en considération de la qualité de licenciée de facto de la société WIGGINS TEAPE pour ce brevet et ce depuis 1957. Estimant non pertinentes les pièces fournies par N.C.R. et WIGGINS TEAPE, elle demande subsidiairement :

1) la constatation que le préjudice commercial subi par les demanderesse ne peut être calculé selon la méthode du bénéfice manqué en l'absence d'éléments de calcul et sollicite l'évaluation par la méthode de la redevance;

2) la fixation de la redevance due par la société SARRIO à 6 % du chiffre d'affaires liti-

gieux tel qu'évalué par l'expert soit à la somme de 435 175, 80 Frs;

3) le rejet de la demande de réactualisation;

4) le débouté sur les autres demandes, notamment relatives à l'atteinte au monopole ainsi qu'aux peines et soins du procès.

Les demanderesses répliquant le 2 janvier 1981 ont sollicité le rejet de toutes les prétentions de la société SARRIO et l'admission de leurs propres demandes.

Dans ses dernières écritures, la société GRILLET et FEAU, s'associant à la demande présentée à titre principal par SARRIO, demande, en invoquant les articles 132 et 133 du Nouveau Code de Procédure Civile, acte de ce qu'elle fait siennes les conclusions de sa codéfenderesse sur la production des conventions de 1957, 1966 et 1972 relatives à l'exploitation du brevet litigieux et qu'il soit sursis à statuer jusqu'à production de ces conventions et, passé le délai de six mois, que la procédure soit reprise en considération de la qualité de licenciée de facto de WIGGINS TEAPE depuis 1957.

#### CECI EXPOSE

Attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que :

1) la société SARRIO étant in bonis, il n'y a pas lieu de lui donner l'acte requis relatif à son état de cessation des paiements, ni de donner suite aux écritures des défenderesses sollicitant l'intervention d'autres mandataires que les mandataires légaux de cette société, ces demandes étant sans objet;

2) les préjudices des deux demanderesses en ce qui concerne l'atteinte portée à leurs droits par la contrefaçon sont distincts et doivent donner lieu à une évaluation distincte, l'article 53, alinéa 4 de la loi du 2 janvier 1968 disposant que "tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre". Il convient donc que chacune des parties demanderesses (breveté et licencié) apporte toutes justifications utiles de son propre préjudice car si le licencié exploitant a été privé des bénéfices qu'il aurait réalisés sur les affaires manquées, le breveté lui, a été privé des redevances qu'il aurait touchées sur les affaires manquées par son licencié;

3) c'est à tort que des condamnations solidaires ont été demandées à l'encontre des défenderesses alors que l'arrêt du 16 janvier 1976 a dit que les condamnations intervenues dans le jugement du 24 mars 1974 sont "prononcées in solidum" et qu'il y a donc chose jugée sur le rejet de la demande de solidarité entre les sociétés défenderesses;

Attendu que ces remarques préliminaires étant faites, il y a lieu, avant de statuer sur les divers chefs de préjudice, de répondre à la demande de sursis à statuer formée par les sociétés défenderesses.

#### I - SUR LE SURSIS A STATUER

Attendu que dans l'instance introduite par assignation des 24 et 27 juin 1972 par la société National Cash Register Cy (N.C.R.), titulaire du brevet, la société WIGGINS TEAPE est intervenue par conclusions signifiées le 31 janvier 1974 en invoquant le bénéfice d'une licence pour la France des brevets français n° 1 114 850 et 1 165 805 résultant d'un contrat signé à DAYTON (U.S.A.) le 9 janvier 1974 qui a été inscrit au Registre National des Brevets le 25 janvier 1974 sous le numéro 69 473 et en réclamant le versement d'une indemnité provisionnelle de 100 000 Frs qui lui a été refusée par le jugement confirmé sur ce point par la Cour, décisions qui ont jugé recevable son intervention;

Attendu qu'en l'état de leurs dernières écritures, les défenderesses reprennent une argumentation déjà développée devant la Cour, à savoir que le contrat du 9 janvier 1974 n'est qu'un contrat de façade établi pour les besoins de la cause et qu'il convient de contraindre les demanderesses à produire les véritables conventions de base les liant, lesquelles remontent à 1957, 1966 et 1972;

que la Cour ayant constaté que le contrat de licence invoqué par WIGGINS TEAPE satisfaisait aux exigences de l'article 53 alinéa final de la loi du 2 janvier 1968, les défenderesses relèvent exactement que néanmoins la Cour n'a pas définitivement écarté leurs prétentions relatives à la production de ce qu'elles estiment être les véritables conventions;

qu'en effet, il convient de s'en rapporter aux motifs de l'arrêt qui ne statuait que sur la recevabilité de l'intervention dans l'instance en contrefaçon, et non sur l'évaluation des dommages-intérêts en ces termes : "considérant que, si l'article 3 du contrat de licence fait intervenir "pour le calcul des redevances certains paramètres tirés de "conventions liant les parties pour le reste du monde (sauf Etats-Unis et Canada), il n'en résulte aucune preuve ni que le contrat "produit manquerait de sincérité, ni que la production des autres "conventions liant les parties pourrait présenter quant au présent "litige un intérêt quel-

conque, alors surtout que le calcul des redevances versées par la licenciée au titulaire du brevet n'est de nature ni à commander, ni même, en tous cas en l'état, à éclairer la solution de cette affaire... qu'en toute hypothèse d'ailleurs les critiques formulées quant à la validité du contrat de licence fussent demeurées sans effet quant aux droits du titulaire du brevet";

Attendu donc qu'en l'état des questions qu'à tranchées la Cour, la production des conventions antérieures à 1974 apparaissait sans intérêt, dès lors que c'est la convention de 1974 seule inscrite au Registre national des brevets et opposable aux tiers qui pouvait légitimer l'intervention de WIGGINS TEAPE dans l'instance en contrefaçon;

que la demande de production de ces contrats antérieurs étant réitérée à propos de l'évaluation du préjudice, il convient de rechercher si elle présente un intérêt sur ce point;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que WIGGINS TEAPE ne peut faire valoir ses droits de licenciée que pour la période du 25 janvier 1974 (date de publication du contrat du 9 janvier 1974 au Registre national des brevets) au 25 juin 1974 (date à laquelle le brevet est tombé dans le domaine public) et que sa demande se rattache à cette seule période;

Qu'en ce qui concerne N.C.R. la période de contrefaçon dont elle se prévaut s'étendant de 1971 à 1974, rien ne permet à la société SARRIO et à la société GRILLET et FEAU d'exiger la production de conventions qui liaient les deux demanderesses et dont celles-ci sont fondées à relever que "le contenu ne les regarde pas"; d'autant plus que le rapport d'expertise indique que la commercialisation en France du papier contrefaisant a commencé en 1971;

Qu'il s'agit d'évaluer le préjudice subi par les demanderesses et dont il convient d'observer que la demande qu'elles présentent globalement ne tire aucun élément de ces conventions inopposables aux défenderesses puisqu'elles n'envisagent que le manque à gagner de N.C.R.

Que SARRIO dans ses écritures adoptées par GRILLET et FEAU, insiste sur un calcul sur la base d'un taux de redevance proposé à 6 % soutenant que "la non-publication des contrats de licence réellement passés entre N.C.R. et WIGGINS TEAPE est due au fait que ces contrats comportent des clauses impubliables parce que portant atteinte aux règles de la concurrence par des partages de marchés et des clauses de prix imposés"; que cette considération est étrangère à l'évaluation de la réparation du dommage résultant de la contrefaçon et qu'elles qu'en soient la légitimité et éventuellement la véracité, apparaît sans incidence sur l'objet du présent litige, de tels faits n'étant pas de nature à exonérer les défenderesses de l'indemnisation dont elles ont, en tout état de cause, la charge;

Que vainement celles-ci font-elles valoir les articles 132 et 137 du Code de procédure civile en relevant que N.C.R., qui a reconnu dans ses écritures du 1er avril 1980 et du 2 janvier 1981, que WIGGINS TEAPE était sa licenciée depuis 1957, se trouverait en conséquence dans l'obligation de communiquer des pièces par elle invoquées;

Qu'en effet, si N.C.R. a mentionné ces faits, on ne saurait sans abus dire qu'elle a fait état d'une pièce dont l'article 132 l'oblige à la communiquer;

Qu'en l'espèce, il n'y a pas davantage lieu à faire application de l'article 133 et d'enjoindre aux demanderesses de communiquer ces contrats non inscrits au Registre national des brevets et dont, en conséquence, les clauses ne sont pas opposables aux tiers qui pas plus que le licencié et le breveté ne peuvent en tirer avantage pour le calcul de l'indemnité réparatrice des actes de contrefaçon;

Que l'existence de tels contrats est simplement un fait non contesté des parties, situation dont il sera tenu compte ci-après;

Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à production des contrats antérieurs à celui publié de 1975

## II - SUR LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LA CONTREFACON

Attendu que les demandes de N.C.R. et WIGGINS TEAPE portent conjointement sur le manque à gagner et les peines et soins du procès, N.C.R. y ajoutant une demande relative à l'atteinte à son monopole;

### 1) sur le premier chef de demande (le manque à gagner) :

Attendu qu'ainsi qu'il a déjà été relevé, le préjudice de chacune des deux demanderesses doit donner lieu à une évaluation distincte;

Que la licenciée n'a fourni à l'expert ni depuis l'expertise aucun élément permettant une appréciation de son préjudice propre;

Que celui-ci ne concernant qu'une période de cinq mois précédant la chute dans le domaine public du brevet, il n'est pas invraisemblable ainsi que l'affirment les défenderesses, qu'elle n'ait, en fait, subi aucun préjudice étant précisé que les importations de papier

Contrefaisant se sont terminées au mois de mars 1974 , qu'en tout état de cause elle n'en justifie pas et qu'il s'ensuit qu'il convient de la débouter de sa demande, le Tribunal ne pouvant suppléer sa carence alors surtout que l'instance ayant été introduite depuis plus de huit ans et son intervention remontant au 30 janvier 1974, elle a bénéficié de délais très importants pour réunir les éléments nécessaires pour faire la preuve de son dommage ;

Attendu en ce qui concerne la société N.C.R. brevetée, celle-ci a seule fourni des éléments comptables à l'expert en vue de l'évaluation de son préjudice sur la base du manque à gagner ;

Or attendu qu'ainsi qu'elle-même l'affirme dans ses écritures, elle a, depuis 1957, fait exploiter par WIGGINS TEAPE sa licenciée dont il est indiqué dans des pièces mises aux débats qu'il s'agissait d'une licenciée exclusive ;

Qu'elle a par ailleurs soutenu devant l'expert et dans ses conclusions après expertise, qu'elle exploitait également personnellement en France, communiquant le 11 avril 1980 des factures de fournitures de papier N.C.R. aux Papeteries de VOIRON/ et GORCES dont elle indique à la barre qu'il ne s'agit que de quelques exemples d'une commercialisation qui serait bien plus importante si l'on s'en rapporte aux attestations par elle produites ;

Attendu qu'outre que certaines des pièces ainsi communiquées après huit années de procédure et deux ans après le dépôt du rapport ne concernent pas exclusivement N.C.R. mais diverses sociétés de son groupe, il convient de relever que leur production tardive n'a pas permis de les soumettre aux vérifications de l'expert désigné par le Tribunal pour réunir tous éléments d'appréciation , qu'au surplus les factures ne sont accompagnées d'aucun document douanier ou fiscal et que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ces documents comme non pertinents ;

Attendu que N.C.R. a également versé au soutien de ses prétentions le 29 Mai 1976, une étude de la firme américaine PRICE WATERHOUSE and Co, Cabinet comptable dont le sérieux n'est pas mis en doute mais dont il apparait qu'elle concerne N.C.R. Corporation (et non N.C.R. Company), étude à laquelle n'est joint aucun document comptable ayant trait à ses différentes rubriques ;

Qu'à juste titre l'expert a rejeté ce document en ces termes : "Il est évident que les résultats numériques "présentés par la Société PRICE WATHERHOUSE et Cie ne peuvent "être valablement critiqué qu'en suite d'une expertise contradictoire comptable menée après production de toutes les caractéristiques chiffrées de l'exploitation de la société demanderesse " ,

Attendu qu'en tout état de cause les divers éléments présentés par N.C.R. n'étant pas suffisamment précis ou indiscutables pour être pris en considération pour un calcul à partir de la méthode du manque à gagner inapplicable par ailleurs quand le breveté n'exploite pas personnellement, il conviendra en l'espèce, pour l'évaluation du préjudice de N.C.R. de recourir à la méthode de la redevance ; que le rapport d'expertise auquel il sera référé a, donné une évaluation selon l'une comme l'autre méthode préconisées par les parties ;

Attendu que N.C.R. s'est déclarée d'accord sur le tonnage global exporté par SARRIO vers la France soit 1 049 339 kg de papier EUROCALCO contrefaisant soit 1 020 989 kg pour GRILLET et FEAU et 28 350 kg pour SOPAP (aux droits de qui se trouve actuellement GRILLET et FEAU) ; qu'il est d'autre part admis que ces exportations se sont terminées au mois de mars 1974 ;

Attendu que les prétentions de N.C.R. sur un calcul de son préjudice par la méthode du manque à gagner n'étant pas accueillies par le Tribunal, l'expert propose de fixer entre 5 et 6 % le taux de la redevance compte tenu de la matière traitée et de la qualité de l'invention taux à appliquer à la totalité des chiffres d'affaires (ceux-ci non contestés) réalisés par les Sociétés GRILLET et FEAU et SOPAP au cours de la période litigieuse, soit globalement 7 252 930 F, étant observé que du fait de ses capacités importantes de production N.C.R. n'aurait eu aucune peine à satisfaire à une demande correspondante aux quantités de papier contrefaisant vendues en France par les défenderesses ;

Attendu que dans ses conclusions du 18 décembre 1980, la Société SARRIO demande subsidiairement, la fixation du taux de redevance à 6 %, taux qui sera retenu par le Tribunal en conséquence de quoi l'indemnité à allouer à N.C.R. devrait être de 435 175,80 F, observation étant faite que la confiscation ordonnée ayant porté sur les seuls objets reconnus contrefaisants saisis aux procès-verbaux des 13 et 14 juin 1972, la discussion instaurée devant l'expert et du reste non reprise dans les écritures après expertise sur la date à considérer et le chiffre d'affaires à déduire au titre de la confiscation est sans objet ;

Que la demanderesse fait à juste titre valoir que s'agissant de sommes qu'elle aurait dû percevoir entre 1971 et 1974 il y a lieu de procéder, ainsi qu'il est de jurisprudence constante à une actualisation ; que les tarifs des papeteries de VOIRON et des GORGES qu'elle fournit et sur lesquels elle a fondé ses calculs à cet égard paraissent des éléments sérieux, que le Tribunal en tenant partiellement compte, estime équitable de fixer à une somme de 800 000 F le montant de l'indemnité réactualisée qui devra être versée à N.C.R.

2/ sur le deuxième chef de demande (l'atteinte au monopole de N.C.R.):

Attendu que la Société N.C.R. forme à ce titre une demande en paiement d'une somme de 100 000 F ;

Que les défenderesses qui relèvent que l'expert n'a pas été saisi de cette demande (fait qui ne saurait influencer sur la recevabilité de celle-ci), font valoir que N.C.R. n'exploitant pas en France n'est pas fondée à invoquer une atteinte à un monopole qu'elle n'avait pas en fait établi dans ce pays ;

Mais attendu que compte tenu des droits que lui confère son brevet, N.C.R. était fondée à l'exploiter seule en France directement ou par l'intermédiaire de sa licenciée ; qu'elle souligne avec pertinence que l'introduction par les défenderesses sur le marché français du papier EUROCALCO contrefaisant avant la date d'expiration de la validité de son titre leur a permis de les concurrencer d'une manière beaucoup plus efficace à partir du 25 juin 1974 ;

Attendu que son préjudice de ce chef est distinct de la perte de redevance et qu'il convient de le réparer par l'allocation d'une somme de 80 000 F

3) sur le 3<sup>e</sup> chef de demande (les peines et soins du procès)

Attendu que les deux demanderesses dans le dernier état de leurs écritures évaluent à 428 993 F, somme à réévaluer au jour du jugement à intervenir, le montant des débours exposés par elles pour la présente procédure et se décomposant en :

a) frais et honoraires des conseils extérieurs

b) frais exposés par la Société WIGGINS TEAPE qui s'est occupée, dès l'origine, du procès en France ;

Qu'elles produisent à l'appui de cette importante demande des justifications dont les défenderesses qui objectent sur ce point à tort - qu'elles n'ont pas été soumises à l'expert, font valoir qu'il s'agit de documents établis en langue anglaise, non traduits, faisant état de prestations et dépenses qui ne peuvent être ni recouvrées, ni vérifiées, ni contrôlées ; que leurs critiques sont fondées quand il s'agit des frais d'établissement du rapport

PRICE WATERHOUSE et Co écarté par le Tribunal ou encore de sommes versées à des Avocats postulants ou autres officiers ministériels ou frais d'expertise à inclure dans les dépens ; qu'elles relèvent également à juste titre que certains des frais décomptés ont été exposés par WIGGINS TEAPE Group LIMITED, distincte de WIGGINS TEAPE LIMITED, qu'il n'en reste pas moins que les frais exposés par les demanderesses et à prendre en considération ne sauraient être limités ainsi qu'elle le proposent aux seuls honoraires de l'Avocat

plaidant alors qu'il s'agit d'une affaire complexe nécessitant l'assistance technique d'Ingénieurs-Conseils et que depuis huit ans a connu de nombreux développements qui ne peuvent être imputés à faute aux demanderesses, que les frais avancés par les demanderesses sont donc importants et ne peuvent équitablement rester intégralement à leur charge, que compte tenu des éléments de la cause, le Tribunal arbitre à 150 000 F le montant de la somme qui devra être payée aux demanderesses au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

### III - SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

Attendu qu'il convient en ce qui concerne les dommages - intérêts alloués à la demanderesse de l'ordonner partiellement eu égard à l'ancienneté des faits et à la circonstance que les défenderesses dans leurs écritures respectives proposent à titre subsidiaire une fixation du montant de l'indemnité due à N.C.R. à une somme voisine de 400 000 F ,

#### PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant contradictoirement,

Vu le jugement du 21 Mars 1974 et l'arrêt du 16 janvier 1976 sus rappelés,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur VOISIN en date du 24 Mars 1978,

Donne acte à Monsieur Alain-Pierre NETTER de sa constitution aux lieu et place de Monsieur Jean NOUEL pour la société GRILLET et < FEAU et à celle-ci de ce qu'elle reprend les droits et obligations de la société SOPAP la liquidation amiable est intervenue à compter du 31 décembre 1979.

Donne acte à la SCP 12 BUDRY, de SECHELLES, HENRIOT de sa constitution aux lieu et place de Me Jacques LASSIER avocat antérieurement constitué pour la Société SARRIO.

Constate qu'il n'est pas établi que la Société SARRIO soit en état de cessation des paiements.

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société SARRIO et la Société GRILLET et FEAU.

Déboute la Société WIGGING TEAPE de sa demande en dommages-intérêts.

Condamne in solidum la Société SARRIO et la Société GRILLET et FEAU à payer, à la société N.C.R. :

Une somme globale de 880 000 F (HUIT CENT QUATRE VINGT MILLE FRS) en réparation de son entier préjudice sous déduction des deux provisions d'un montant total de 100 000 F (CENT MILLE FRS) précédemment allouées,  
 . à NCR et à la Société WIGGINS TEAPE

Une somme de 150 000 F (< CENT CINQUANTE MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la Société SARRIO à garantir la Société GRILLET et FEAU de toutes condamnations y compris aux dépens prononcés contre elle.

Ordonne l'exécution provisoire à concurrencer d'une somme de 400 000 F (QUATRE CENT MILLE FRF) sur le montant des dommages-intérêts alloués à N.C.R.

Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties<

Condamne la Société SARRIO et la Société GRILLET et FEAU aux entiers dépens.

Autorise la SCP BODIN, LUCET et Genty à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

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