

TGI PARIS 2 DECEMBRE 1982  
Aff. EISLER c/STE TRECCIATURA  
Brevet n°1.492.042  
PIBD 1983.323.III.107

DOSSIERS BREVETS 1983.III.3

# GUIDE DE LECTURE

- CONTREFACON : OFFRE DE PRODUIT CONTREFAIT

\*\*

## I- LES FAITS

- 16 Février 1966 : EISLER dépose une demande de brevet n° 49752 concernant un "dispositif élastique permettant la fixation des voiles sur les bômes des bateaux ou autres."
- 10 Juillet 1967 : Délivrance du brevet sous le n° 1.492.042.
- 27 Janvier 1977(?) : EISLER assigne en contrefaçon de son brevet la société italienne TRECCIAMA Emiliana (TREM) et la société française SITAV.
- 7 Juin 1977 : Transaction entre les parties obligeant TREM et SITAV à ne pas vendre en France, le dispositif breveté et reconnaissant en tant que de besoin, la validité du brevet EISLER.
- 18 Janvier 1980 : EISLER fait procéder au Salon de la Navigation de Plaisance à PUTEAUX à une saisie contrefaçon à l'encontre de la Société Etablissements SCHLOESSER, importateur exclusif des produits TREM. Divers documents et catalogues sont saisis.
- 2 et 4 Février 1980 : EISLER, demandeur, assigne la Société TREM et la Société ETS SCHLOESSER, défendeurs, en contrefaçon par diffusion à des fins commerciales de catalogues représentant son dispositif.
- 4 Novembre 1980 : SCHLOESSER forme une demande reconventionnelle pour procédure abusive.
- 2 Décembre 1982 : TGI PARIS fait droit à la demande en contrefaçon, condamne in solidum la Société TREM et la Société Ets SCHLOESSER à verser 50.000 Frs à titre de réparation, interdit la poursuite des faits délictueux sous astreinte de 500 Frs par infraction constatée, autorise la publication du dispositif du jugement dans trois journaux.

## II - LE DROIT

### A-LE PROBLEME

#### 1/Prétentions des parties

##### a) Le demandeur en contrefaçon (EISLER)

prétend que la faute de contrefaçon est constituée par la simple diffusion en France d'un catalogue offrant à la vente un objet conforme à l'enseignement du brevet français.

##### b) Les défendeurs en contrefaçon (TREM et SCHLOESSER)

prétendent que la faute de contrefaçon n'est pas constituée par la simple

diffusion en France d'un catalogue offrant à la vente (à l'étranger?) un objet conforme à l'enseignement d'un brevet français.

## 2/Enoncé du problème

La faute de contrefaçon est-elle constituée par la simple diffusion en France d'un catalogue offrant à la vente un objet conforme à l'enseignement d'un brevet français ?

## B-LA SOLUTION

### 1/Enoncé de la solution

a) En ce qui concerne la Société TREM:

"Mais attendu qu'il convient de noter que ce catalogue  
1°-était distribué dans un salon se tenant en France ;  
2°-était rédigé en trois langues, la première étant le français;  
3°-comportait, en page 3, une rubrique "conditions générales de vente" sous un drapeau français, laquelle rubrique ne comportait aucune restriction de nature à établir que ces conditions ne s'appliquaient qu'à des acheteurs francophones mais non français;  
Attendu que l'argumentation de la société TREM paraît donc totalement infondée".

b) En ce qui concerne la Société SCHLOESSER:

"Attendu qu'elle fait valoir qu'étant agent en France de la Société TREM depuis le 1er Septembre 1979 et ayant appris, par lettre de celle-ci en date du 20 Décembre suivant, l'existence d'un brevet français concernant le SANDOW (mille-pattes), elle a écrit, par lettre du 9 Janvier 1980, signifié à sa cocontractante son intention de refuser l'importation en France de ce produit.  
Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon que cette défenderesse diffusa le catalogue TREM dans un salon de caractère international mais se tenant en France et qu'elle permettait ainsi ou à tout le moins favorisait la distribution dans ce pays de produits contrefaisants ; que si elle soutient également que, sur le tarif daté de Janvier 1980 diffusé par elle, seuls les articles marqués d'une croix à gauche de la référence étaient importés par ses soins, ce qui n'était pas le cas du SANDOW litigieux, l'étude de ce document révèle que ledit tarif qui était exclusivement consacré aux articles TREM comportait bien les trois références du produit contrefaisant ainsi que le prix de vente de celui-ci, qu'aucune mention particulière et compréhensible par tout utilisateur ne mentionne une quelconque limitation de vente à l'étranger de ce produit ; qu'au contraire il y a lieu de noter en préliminaire au dit tarif les indications d'ordre général suivantes : "les prix

*de ces articles ne sont qu'indicatifs et susceptibles de variation à la livraison " et pour toute commande se conformer aux multiples (?) des emballages TREM."; que le signe en forme de croix situé à gauche de la référence des produits ne signifie selon les mentions de la page de garde que " article tenu en stock permanent dans notre usine ou dans les dépôts "; qu'il apparait donc bien que la Société des Etablissements SCHLOESSER proposât à sa clientèle des produits fabriqués par la Société TREM, qui constituaient la contre-façon du brevet dont Robert EISLER est titulaire".*

## 2/Commentaire de la solution

-On relèvera tout d'abord qu'une transaction était antérieurement intervenue entre le breveté et un des codéfendeurs , par laquelle ce dernier acquiesçait à la validité du brevet. Ce point ne fut plus évoqué par la suite.

-Pour le reste, la solution du tribunal est des plus classiques et ici opportune, bien que l'on puisse regretter l'incertitude de la qualification de la faute de contrefaçon et le visa des textes . On peut également tenir pour superfétatoires les indications révélant la possibilité d'un marché français. L'acte de contrefaçon reproché l'"offre en vente sur le territoire français", peu important l'Etat de destination des marchandises commercialisées.

On pourrait enfin émettre quelques réserves fondamentales sur la formule du tribunal :

*"Attendu que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur ne saurait être contestée , celui-ci étant caractérisé en ce qui concerne la société TREM par l'existence d'une transaction antérieure à la présente procédure qui lui interdisait de telles pratiques et en ce qui concerne la société des Ets René SCHLOESSER par l'entière connaissance qu'elle avait d'un brevet français .*

TGI Paris 2 décembre 1982.

- 1 -

- I - EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE - ARGUMENTATION DES PARTIES -

Robert EISLER est titulaire d'un brevet d'invention déposé le 16 Février 1966 sous le n° 49 752 et délivré le 10 Juillet 1967 sous le n° 1 492 042, concernant un dispositif élastique permettant la fixation des voiles sur les bômes des bateaux ou autres.

Le 27 Janvier 1978, Robert EISLER assigna en contrefaçon de ce brevet la société italienne TRECCIA-NA EMILIANA et la société française SITAV.

Une transaction intervint entre les parties, le 7 Juin 1977.

Aux termes de celle-ci, la société TRECCIA- NA EMILIANA et la société SITAV s'interdisaient, directement ou indirectement, toute vente en FRANCE des sandow à ferler litigieux (article 1er), s'engageaient à faire retirer immédiatement du commerce, chez leur agent et distributeur, les sandows et à faire disparaître de leur catalogue la représentation du sandow en cause et à cesser toute publicité à son sujet (article 2).

L'article 3 précisait que ces deux sociétés reconnaissaient, en tant que de besoin, la validité du brevet n° 1 492 042 et l'article 4 fixait à 5 000 F la somme forfaitaire versée par elles à Robert EISLER.

Celui-ci s'engageait à faire supprimer le procès en cours intenté contre les deux sociétés (article 5).

En vertu d'une ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, en date du 17 Janvier 1980, Robert EISLER fit dresser, au salon de la Navigation de Plaisance, à PUTEAUX, le 18 Janvier 1980, un procès-verbal de saisie-contrefaçon tendant à la saisie réelle de quatre exemplaires de tous dispositifs, prospectus, brochures, catalogues, tarifs, plans et dessins au préjudice de la société des Ets SCHLOESSER, importateur exclusif des produits de la société italienne TRECCIATURA EMILIANA dite TREM.

Les 2 et 4 Février 1980, Robert EISLER assigna la société TRECCITURA EMILIANA et les Ets SCHLOESSER S.A. FELLERING pour :

1°) - voir juger que la diffusion à des fins commerciales du catalogue représentant le dispositif élastique de fixation des voiles sur les bômes de bateaux annexés au procès-verbal de saisie du 18 Janvier 1980, constituait la contrefaçon du brevet français n° 1 492 042 lui appartenant et la violation de la transaction établie le 7 Juin 1977.

2°) - entendre condamner les défendeurs comme contrefacteurs du brevet susvisé à lui payer, à titre solidaire, la somme de 80 000 F en réparation.

3°) - entendre ordonner aux défendeurs de cesser toute fabrication, détention, utilisation et vente des dispositifs contrefaisants ainsi que la diffusion de catalogues représentant le dispositif, sous astreinte de 500 F par infraction constatée (dispositif ou catalogue).

4°) - voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix du demandeur et aux frais des défendeurs dans la limite de 6 000 F par insertion.

Le tout avec exécution provisoire.

Le 4 Novembre 1980, les Ets René SCHLOESSER rejetèrent tout grief de contrefaçon, conclurent au débouté de la demande et, reconventionnellement, au motif la procédure diligentée leur causait préjudice, sollicitèrent le paiement d'une indemnité de 100 000 F et l'attribution d'une somme de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

Le 21 Janvier 1981, Robert EISLER confirma les termes de son exploit introductif d'instance.

Le 23 Avril 1981, la société des Ets SCHLOESSER agit de même.

.../...

Le 3 Décembre 1981, la Société TRECCIATURA EMILIANA conclut au débouté de la demande et à la condamnation de Robert EISLER à lui payer une somme de 3 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Robert EISLER soutient qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 18 Janvier 1980, que la société TREM offre en vente un dispositif élastique permettant la fixation des voiles sur les bômes des bateaux comportant toutes les caractéristiques du dispositif breveté par lui et que la société des Ets René SCHLOESSER est auteur ou co-auteur de cette contrefaçon.

La Société des Ets René SCHLOESSER fait valoir qu'elle était l'agent en FRANCE de la société TREM depuis le 1er Septembre 1979 et qu'ayant appris, le 20 Décembre de cette même année, l'existence d'un brevet français concernant le produit argué de contrefaçon elle avait pris le soin d'informer la société TREM, le 9 janvier 1980, qu'elle refusait d'importer l'article considéré.

Elle précise qu'elle n'a pas fait éditer de nouveau catalogue pour l'année 1980 et que ses représentants "travaillaient sur le catalogue Export TREM". Selon elle, le sandow dit "millepattes" de ce catalogue ne fait pas partie des articles par elle importés.

Enfin, elle allègue qu'il résulte du procès-verbal dressé le 18 Janvier 1980 que si l'huissier commis a pu constater que l'article argué de contrefaçon figurait au catalogue des Ets TREM (page 11) en revanche :

- aucun article correspondant au "millepattes" breveté par Robert EISLER et portant les références du catalogue TREM EXPORT n'était exposé au stand dont il s'agit ;
- l'article argué de contrefaçon ne figurait pas sur le catalogue des tarifs "SCHLOESSER.

Selon elle, l'existence, au stand des Ets SCHLOESSER du catalogue TREM ne peut, d'elle seule, démontrer la contrefaçon.

La Société TRECCIATURA EMILIANA (TREM) soutient n'avoir pas transgressé la transaction signée le 7 Juin 1977 et n'avoir mis en vente ni proposé à la vente en FRANCE le sandow litigieux.

Elle expose que le salon de la navigation de plaisance est un salon international de renommée mondiale, où exposent de nombreux fabricants étrangers et que son catalogue est destiné aux pays étrangers à la FRANCE dans lesquels le brevet n'est pas protégé.

Elle précise également que Robert EISLER n'établit l'existence d'aucun préjudice puisqu'elle même n'avendu ni proposé à la vente en FRANCE aucun article faisant l'objet du brevet invoqué par le demandeur.

## - II - MOTIFS - DECISION -

### A - SUR LE BREVET n°1 492 042 -

Attendu que le brevet dont est titulaire Robert EISLER concerne une invention qui se compose d'un sandow central sur lequel sont placés perpendiculairement des élastiques coulissants ou non et dont une des extrémités se termine en forme de boucle et l'autre par un cabillot marin en bois ou autre matière (page 1 - colonne gauche - ligne 1 à 6) ;

Attendu que les deux extrémités du sandow central sont terminées par deux crochets permettant le verrouillage instantané de chacun de ceux-ci (p. 1 Col. gauche - L. 7 à 8)

Qu'il est précisé que ce sandow dit "millepattes" est surtout conçu pour être utilisé dans la marine, le yachting ou autre et se place généralement sous la bôme avant d'abattre la grande voile, les élastiques se trouvant en position d'utilisation à chaque instant ;

.../...

Attendu que, la voile descendue, il suffit à l'utilisateur de la maintenir sur la bôme au moyen des élastiques en passant le cabillot dans la boucle opposée de celles-ci pour obtenir un serrage constant de la voile sur la bôme, (P. 1 col. gauche - L. 10 à 20) ;

Que le titre précise encore que les élastiques iront d'une dimension appropriée à l'extrémité inférieure du sandow, allant en augmentant progressivement de longueur vers l'extrémité supérieure, afin de pouvoir encercler la voile sur la bôme qui devient à cet endroit plus épaisse une fois descendue, et que le sandow central est muni à ses extrémités de crochets permettant le verrouillage instantané évitant à la fois l'accrochage involontaire et sa libération intempestive (p. 1 col. gauche - l. 21 à 81) ;

Attendu que la société TREM a, par la transaction intervenue le 7 Juin 1977, reconnu la validité de ce brevet ;

Que la société des Etablissements René SCHLOSSER n'ayant pas davantage contesté celle-ci, c'est à bon droit que Robert EISLER a invoqué ce titre pour pouvoir procéder à l'établissement du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 Janvier 1980 sur lequel il fonde sa demande à l'encontre des défenderesses ;

B - SUR LA CONTREFAÇON ALLEGUEE -

a) sur sa réalité -

Attendu que l'huissier commis pour procéder à l'établissement du procès-verbal de saisie-contrefaçon le 18 Janvier 1980, saisit un catalogue de la société TREM daté de Juillet 1979, présentant, en page 11, sous les références C.05.08.200, C. 05.08.300 et C.05.10.300, un modèle de "millepattes" de bôme, reproduisant les caractéristiques revendiquées dans le brevet du demandeur, à savoir un sandow central terminé par des crochets constituant les organes d'accrochage, des sandows transversaux comportant une boucle à une extrémité et un cabillot, à l'autre, reliés au sandow central ;

Attendu que la société des Ets René SCHLOSSER a, d'autre part, versé aux débats un exemplaire d'un tarif établi par elle en Janvier 1980 et concernant les articles TREM ;

Que ce tarif comporte notamment les articles dont la référence est C. 05. 08. 200, C. 05. 08. 300 et C. 05. 10. 300 ainsi que les prix correspondants à ces modèles de sandows ;

Qu'il en résulte que l'existence de produits contrefaisants le brevet du demandeur ne saurait être contestée et qu'il y a lieu de souligner, au demeurant, que les défendeurs n'ont présenté sur ce point aucune objection ;

b) - sur son imputabilité -

- en ce qui concerne la société TREM

Attendu que cette société soutint, dans ses conclusions du 3 Décembre 1981, que le catalogue saisi le 18 Janvier 1980, à PUTEAUX, au Salon de la Navigation de Plaisance, n'était pas destiné à la FRANCE mais aux pays étrangers dans lesquels le brevet invoqué n'est pas protégé ;

Mais attendu qu'il convient de noter que ce catalogue :

1°) était distribué dans un salon se tenant en FRANCE ;

2°) était rédigé en trois langues, la première étant le Français ;

3°) comportait, en page 3, une rubrique "conditions générales de vente" sous un drapeau français, laquelle rubrique ne comportait aucune restriction de nature à établir que ces conditions ne s'appliquaient qu'à des acheteurs francophones mais non français ;

Attendu que l'argumentation de la société TREM paraît donc totalement infondée ;

- en ce qui concerne la société des Ets René SCHLOSSER

Attendu qu'il faut rappeler, préalablement, à toute discussion, que cette société :

.../...

- diffusait au salon susvisé le catalogue de la société TREM ;
- avait établi en Janvier 1980 un tarif des articles TREM vendus par elle ;

Attendu qu'elle fait valoir qu'étant agent en FRANCE de la société TREM depuis le 1er Septembre 1979 et ayant appris, par lettre de celle-ci en date du 20 Décembre suivant, l'existence d'un brevet français concernant le sandow "millepattes", elle avait, par lettre du 9 Janvier 1980, signifié à sa co-contractante son intention de refuser l'importation en FRANCE de ce produit ;

Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que cette défenderesse diffusa le catalogue TREM dans un salon de caractère international mais se tenant en FRANCE et qu'elle permettait ainsi ou à tout le moins, favorisait la distribution dans ce pays de produits contrefaisants ;

Que si elle soutient également que, sur le tarif daté de Janvier 1980 diffusé par elle, seuls les articles marqués d'une croix à gauche de la référence étaient importés par ses soins ce qui n'était pas le cas du sandow litigieux, l'étude de ce document révèle que ledit tarif qui était exclusivement consacré aux articles TREM comportait bien les trois références (C.05.08.200.C.05.08.300 et C.05.10.300) du produit contrefaisant ainsi que le prix de vente de celui-ci ;

Qu'aucune mention particulière et compréhensible par tout utilisateur ne mentionne une quelconque limitation de vente à l'étranger de ce produit ;

Qu'au contraire, il y a lieu de noter en préliminaire audit tarif les indications d'ordre général suivantes : "les prix de ces articles ne sont qu'indicatifs et susceptibles de variation à la livraison" et pour toute commande, se conformer aux multiples des emballages TREM" ;

Que le signe en forme de croix situé à gauche de la référence des produits ne signifie selon les mentions de la page de garde, que "articles tenus en stock permanent dans notre usine ou dans les dépôts" ;

Qu'il apparaît donc bien que la société des Ets René SCHLOSSER proposa à sa clientèle des produits fabriqués par la société TREM qui constituaient la contrefaçon du brevet dont Robert EISLER est titulaire ;

Que l'action de celui-ci à l'encontre des défenderesses est donc bien fondée ;

#### C - SUR LA REPARATION DU PREJUDICE -

Attendu que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur ne saurait être contestée, celui-ci étant caractérisé, en ce qui concerne la société TREM, par l'existence d'une transaction antérieure à la présente procédure qui lui interdisait de telles pratiques, et en ce qui concerne la société des Ets René SCHLOSSER par l'entière connaissance qu'elle avait d'un brevet français ;

Que le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour faire droit à la demande en réparation dans les conditions qui seront précisées au dispositif ;

#### D - SUR L'EXECUTION PROVISOIRE -

Attendu qu'aucune circonstance particulière ne justifie d'assortir la présente décision de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Dit que la diffusion par les sociétés TREM et des Ets René SCHLOSSER à des fins commerciales du catalogue représentant le dispositif élastique de fixation des voiles sur les bômes des bateaux annexé au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 Janvier 1980 constitue la contrefaçon du brevet déposé le 16 Février 1966 sous le n° 49 752 et délivré le 10 Juillet 1967 sous le n° 1 492 042 dont Robert EISLER est titulaire ;

Condamne in solidum la Société TREM (TRECCIATURA EMILIANA) et la société des Ets René SCHLOSSER à verser à Robert EISLER une somme de 50 000 F (CINQUANTE MILLE FRANCS) à titre de réparation.

Dit que les sociétés défenderesses devront cesser toute fabrication, détention, utilisation et vente de dispositifs contrefaisants ainsi que toute diffusion de catalogues représentant ce dispositif, sous astreinte de 500 F (CINQ CENT FRANCS) par infraction constatée (dispositif ou catalogue).

Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux au choix de Robert EISLER et aux frais des défenderesses dans la limite de 6 000 F (SIX MILLE FRANCS) par insertion.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamne les sociétés défenderesses aux dépens dont distraction au profit de Monsieur HENRI COSTE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 669 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à PARIS, le 2 DECEMBRE 1982/3ème CHAMBRE - 2ème SECTION.

