

COM.4 JANVIER 1985

Aff.BALTEK corp. c/ FLEXOKORE corp.

Brevets 1.558.835 et 74.208.22

DOSSIERS BREVETS 1985.IV.5

G U I D E D E L E C T U R E

SAISIE-CONTREFACON : FONCTION (PROBATOIRE)**

I - LES FAITS

- : Délivrance des brevets d'invention
1.558.835 et 74.208.22 relatifs à la
fabrication de planchettes de balsa, à la
société de Droit américain BALTEK
CORPORATION.
- : La société de Droit américain BALTEK
CORPORATION et sa filiale française BALTEK
requièrent une saisie réelle de tous les
cartons de balsa importés par la société
FLEXOKORE CORPORATION.
- : L'ordonnance de saisie limite la saisie
réelle à deux échantillons des objets
prétendus contrefaits.
- : Les sociétés BALTEK interjettent appel de
l'ordonnance.
- 9 juin 1983 : La Cour d'appel de Rouen étend la saisie
réelle à tout le matériel détenu, offert à
la clientèle ou vendu par la société
FLEXOKORE CORPORATION.
- : La société FLEXOKORE CORPORATION se
pourvoit en cassation.
- 4 janvier 1985 : La Chambre commerciale de la Cour de
cassation casse et renvoie devant la Cour
d'appel de Paris

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) le saisissant : BALTEK

prétend que la saisie ne doit pas être limitée aux nécessités de la preuve mais peut constituer une mesure préparatoire de confiscation.

b) le saisi : FLEXOKORE

prétend que la saisie doit être limitée aux nécessités de la preuve et ne peut constituer une mesure préparatoire de confiscation.

2°) Enoncé du problème

La saisie doit-elle être limitée aux nécessités de la preuve ou peut-elle également constituer une mesure préparatoire de confiscation ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Vu l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée ;

Attendu que la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, prévue par ce texte ne constitue qu'une mesure probatoire".

2°) Commentaire de la solution

La question de l'objet de la saisie-contrefaçon se pose dans la mesure où l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968 indique que la description peut être accompagnée d'une saisie réelle.

Par sa nature même, la saisie description autorise une simple constatation des actes d'exploitation suspects ; la saisie réelle, en revanche, dépossédant le prétendu contrefacteur des objets incriminés peut également constituer une mesure servant à arrêter la contrefaçon par une confiscation préalable.

Après quelques hésitations jurisprudentielles (favorables à la limitation : trois ordonnances Prés.Trib.civ.Seine 18 mai 1911 : Ann.prop.ind.1912,241 - 1er mars 1926 et 4 mars 1930 : Ann.prop.ind.1931,134 et Rouen 9 juillet 1931 : Ann.prop.ind.1933,38 - favorables à la confiscation préalable : Paris 10 juin 1937 : Ann.prop.ind.1938,205 - Cass.civ.22 janvier 1957 : D.1957.II.23), la grande majorité des décisions autorisant des saisies réelles en ont limité l'étendue aux exigences de la preuve sans que les saisissants n'aient contesté pareille restriction ou l'ayant, eux mêmes, requise par crainte d'une condamnation à des dommages-intérêts pour saisie abusive.

Pareille orientation doit être approuvée : intervenant préalablement à toute condamnation en contrefaçon, la saisie réelle doit être distinguée de la confiscation.

Si la contrefaçon n'est pas manifeste, la dépossession est une sanction trop grave pour être ordonnée alors que les objets incriminés ne sont pas encore reconnus contrefaisant, par décision judiciaire.

Si la contrefaçon est manifeste, l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile donne au juge des référés le pouvoir de prévenir ou faire cesser le dommage.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 janvier 1985

Cassation

M. BAUDOIN, Président

Arrêt n° 35 P

Pourvoi n° 83-14.146
en date du 8 juillet 1983

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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

Sur le pourvoi formé par la société
FLEXOKORE CORPORATION, dont le siège est à
Beckagaessle 4 FL 9490 Vaduz Liechtenstein, agissant
par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1983, par la
Cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société Baltek Corporation, dont
le siège est 100 West 10 Street Wilmington Delaware
(U.S.A.), prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés audit siège,

2°/ de la société anonyme BALTEK, dont le
siège est à Paris (16ème), 61, rue La Fontaine, prise
en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés audit siège,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son
pourvoi, trois moyens de cassation, dont le premier
est ainsi conçu :

«Le moyen reproche à l'arrêt de déclarer valable par application de l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968 une ordonnance autorisant la saisie réelle de tout le matériel détenu, offert à la clientèle ou vendu par le défendeur à l'action en contrefaçon, _____

_____ aux motifs que la rétractation de cette ordonnance permettrait à ce défendeur de mettre en vente la totalité de la marchandise ainsi incriminée et qu'ainsi cette marchandise échapperait à la confiscation prévue par la loi dans l'hypothèse où le juge du fond déclarerait l'action bien fondée, _____

_____ alors que la saisie prévue par l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968 précitée et par l'article 1er du décret du 15 février 1969, violés par l'arrêt a pour but de ménager au breveté un mode de preuve de la contrefaçon, mode de preuve dont l'arrêt constate qu'il était déjà établi, et non d'organiser ou même de faciliter les éventuelles sanctions de l'action introduite.>>

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

Sur le rapport de M. le Conseiller Le Tallec, les observations de la Société civile professionnelle Riché et Blondel, avocat de la société Flexokore Corporation, de Me Ravanel, avocat de la société Baltek Corporation et de la société anonyme Baltek, les conclusions de M. Cochard, Avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première
branche :

Vu l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968
modifiée ;

Attendu que la description détaillée, avec
ou sans saisie réelle prévue par ce texte, ne
constitue qu'une mesure probatoire ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, sur le
fondement des brevets d'invention 1.558.835 et
74.208.22 relatifs à la fabrication des planchettes
de balsa, la société de droit américain Baltek
Corporation et sa filiale française la société Baltek
ont présenté requête aux fins de faire pratiquer une
saisie contre-façon de cartons de panneaux de balsa
importés par la société Flexokore Corporation ;

Attendu qu'après avoir constaté que les
sociétés Baltek avaient obtenu qu'il soit procédé à
la description détaillée des objets prétendus
contrefaits avec saisie réelle de deux échantillons,
la Cour d'appel a maintenu l'extension de la saisie
réelle à l'ensemble des panneaux de balsa ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en matière de
brevets, alors qu'en vertu des dispositions de
l'article 809 du Nouveau Code de procédure civile il
appartient au juge des référés compétent de prévenir
un dommage imminent ou de faire cesser un trouble
manifestement illicite résultant de la
commercialisation d'objets prétendus contrefaits, la
Cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte
précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu
le 9 juin 1983, entre les parties, par la Cour
d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et
les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, à ce
désignée par délibération spéciale prise en la
Chambre du conseil ;

Condamne les défenderesses, envers la demanderesse, aux dépens liquidés à la somme de dix francs quatre vingt quinze centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt cinq ;

Où étaient présents : M. Baudoin, Président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. Jonquères, Perdriau, Fautz, Defontaine, Justafre, Hatoux, Patin, Cordier, Conseillers ; M. Herbecq, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, Conseillers référendaires ; M. Cochard, Avocat général ; Mlle Ydrac, Greffier de chambre.