

TGI-PARIS 30 JANVIER 1985

BREVETS 1.530.459 ET 1.558.453

AFF.VOEGTLIN -- BONGARD c. ALSA-MECA

PIBD 1985.371.III.183

DOSSIERS BREVETS 1985.VI.5

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

INDEMNITE DE CONTREFACON : - CALCUL ***
- CHARGE **

I - LES FAITS

- : VOEGTLIN dépose le brevet 1.530.459 sur des fours de cuisson de pain.
- : BONGARD dépose le brevet 1.558.453 sur des fours de cuisson de pain.
- : LES BREVETES concèdent l'exploitation de leurs brevets à la société "Les Fils d'Oscar BONGARD" (dite LE LICENCIE).
- : ALSA MECA fabrique 117 fours, APPA en commercialise 81 et LES FOURS GOUET, 2.
- : LES BREVETES et LE LICENCIE assignent les précédents en contrefaçon et en paiement in solidum d'une indemnité de contrefaçon.
- 13 Mai 1981 : TGI PARIS fait droit à l'action en contrefaçon et ordonne une mesure d'expertise.
- : Les contrefacteurs font appel
- 23 Novembre 1982 : La Cour de PARIS confirme
- : APPA forme un pourvoi
- 13 Février 1985 : La Cour de cassation rejette le pourvoi
- 14 Décembre 1983 : Dépôt du rapport d'expertise
- 23 Janvier 1984 : Le Tribunal de Commerce de STRASBOURG déclare ALSA-MECA en liquidation de biens
- 18 Septembre 1984 : Le G.I.E APPA s'oppose à la condamnation in solidum
- 30 Janvier 1985 : TGI PARIS fixe les différentes indemnités de contrefaçon mais écarte pour l'essentiel la solidarité.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME : DE L'INDEMNITE DUE AU BREVETE

* LES CREANCES DES BREVETES:

. Le breveté qui n'exploite pas peut traditionnellement prétendre à une indemnité de contrefaçon égale au montant des redevances non perçues d'un licencié contractuel.

. Ce taux peut-il être dépassé notamment dans l'hypothèse où le breveté exploite indirectement par l'entremise d'un licencié ?

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Les demandeurs en contrefaçon (LES BREVETES)

prétendent que l'indemnité de contrefaçon peut excéder le montant des redevances contractuelles non perçues.

b) Les défendeurs (LES CONTREFACTEURS)

prétendent que l'indemnité de contrefaçon ne peut pas excéder le montant des redevances contractuelles non perçues.

2°) Enoncé du problème

Dans le cas d'un breveté exploitant indirectement ses inventions, l'indemnité de contrefaçon peut-elle excéder le montant des redevances contractuelles non perçues ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu en effet que l'expert a évalué leur préjudice global à 695.979 francs en appliquant une redevance indemnitaire de 8 % au chiffre d'affaires contrefaisant réalisé par le fabricant;

Attendu que le G.I.E. APPA conteste le taux de cette redevance qu'il demande de réduire à 6 %;

Mais attendu que la majoration pratiquée par l'expert se justifie pleinement, dès lors qu'il s'agit d'une redevance indemnitaire dont le taux doit être nécessairement supérieur au taux librement consenti aux licenciés, afin de conserver un caractère dissuasif à l'égard des contrefacteurs".

2°) Commentaire de la solution

.-. L'observation du Tribunal de Grande Instance de PARIS paraît révéler l'infirmité de notre Droit de la contrefaçon qui construit la sanction du contrefacteur sur les seuls mécanismes de la responsabilité civile et ignore toute idée d'"amende civile" à verser, par exemple, à un fonds de lutte contre la contrefaçon qui pourrait être utilement établi... par le Pouvoir législatif.

- En politique juridique, la solution du Tribunal doit être approuvée. On a, depuis longtemps, stigmatisé le caractère malsain d'une pratique imposant a posteriori au contrefacteur le régime financier d'un licencié. Le contrefacteur n'a, alors, rien à perdre et tout à gagner puisqu'au pire il paiera la redevance qu'il aurait dû régler s'il s'était régulièrement comporté. Le risque joue uniquement en sa faveur.

- En technique juridique, la solution du Tribunal peut être discutée. Elle paraît se heurter, en effet, au principe fondamental de notre Droit de la responsabilité qui fixe le montant de la réparation au montant du dommage : ni moins, ni plus.

La question est précisément de savoir si le montant du dommage s'épuise dans le montant de la redevance non perçue. Et une réponse négative peut être donnée pour deux séries de raisons, au moins :

- Le breveté qui assure l'exploitation de son brevet, directement ou indirectement, peu importe, le fait au titre d'une stratégie réfléchie, ordonnée à l'optimisation de ses intérêts. L'irruption d'un contrefacteur porte, donc, à ces intérêts une atteinte excédant le montant des redevances non perçues.

- Indemnités dûes par APPA

$$\frac{(\text{C.A du fournisseur} \times 8 - X) \times 40}{100} \quad \frac{40}{100}$$

DEUXIEME PROBLEME : INDEMNITE DUE AU LICENCIE

- LES CREANCES DES BREVETES :

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) le demandeur en contrefaçon (LES BREVETES)

prétend que :

. l'indemnité doit être supérieure à la marge nette obtenue sur le chiffre d'affaires résiduel (réalisé malgré la contrefaçon) (1)

. l'indemnité doit être égale à cette marge nouvelle établie

. sur toute la masse contrefaisante (2)

. sur la vente d'accessoires non couverts par les brevets litigieux (3).

b) les défendeurs en contrefaçon (LES CONTREFACTEURS)

prétendent que :

. l'indemnité ne saurait excéder la marge nette obtenue sur le chiffre d'affaires résiduel (réalisé malgré la contrefaçon) (1)

. à une indemnité doit être inférieure à cette marge nette établie

. sur toute la masse contrefaisante (2)

. sur la vente d'accessoires non couverts par les brevets litigieux (3).

2°) Enoncé du problème

Sur quelle base l'indemnité de contrefaçon reconnue au LICENCIE doit-elle être établie ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

- (1) "Attendu que la Société BONGARD fait valoir par ailleurs à bon droit qu'ayant couvert ses frais généraux par ses propres ventes, la commercialisation de la masse contrefaisante lui aurait procuré des bénéfices supérieurs..."

- (2) "Attendu toutefois que l'Expert a appliqué... une pondération de 50 % en faisant valoir qu'en raison de la concurrence, seule la moitié de la masse contrefaisante aurait pu être vendue par la Société BONGARD..."

- (3) "Il convient en conséquence d'évaluer à... le préjudice subi par la société BONGARD et il n'y a pas lieu de la majorer pour tenir compte de la vente aléatoire d'accessoires non couverts par les brevets litigieux".

2°) Commentaire de la solution

Avec une part d'inéluctable subjectivité, les solutions retenues par l'Expert et par le Tribunal paraissent convenables.

* LES DETTES DES CONTREFACTEURS :

- Indemnité due par la Société LES FOURS GOUET :

"L'expert ayant noté par ailleurs que la Société des Fours GOUET a réalisé avec la revente des deux fours contrefaisants un chiffre d'affaire de 199.957 Francs lui laissant une marge brute de 93.143 Francs, il convient de la condamner au paiement des bénéfices ainsi réalisés à titre de dommages et intérêts"..... = X

- Indemnité due par ALSA MECA :

$$A - X \times \frac{60}{100}$$

- Indemnité due par APPA :

$$A - X \times \frac{40}{100}$$

TROISIEME PROBLEME : OBLIGATION IN SOLIDUM DES CONTREFACTEURS

Le jugement énonce, ensuite, un principe plus discutable et moins attendu (v.Com.13 Février 1985, Dossiers Brevets 1985.VI.4) en écartant la solidarité imparfaite ordinairement imposée aux co-auteurs d'une faute dommageable :

"Attendu par ailleurs qu'il ressort des investigations de l'expert :

- d'une part que la Société ALSA MECA a fabriqué 117 fours contrefaisants, que le G.I.E. APPA en a vendu 81 et que la Société des Fours GOUET n'en a vendu que 2,

- d'autre part que les chiffres d'affaires réalisés par les défendeurs dans le cadre de leur activité illicite se sont élevés respectivement à 6.932.840 francs pour la Société ALSA MECA, à 4.462.139 francs pour le G.I.E. APPA et à 199.957 francs pour la Société des Fours GOUET;

Attendu que dès lors la condamnation in solidum des défendeurs n'apparaît pas justifiée, chacun d'entre eux ne pouvant être tenu qu'à la réparation du préjudice causé par sa seule faute..."

Notons, toutefois, que l'obligation in solidum sera, en revanche, retenue pour le paiement d'une somme de 30.000 Francs établie au titre de l'article 700 N.C.P.C.

MINUTE

PIDA 1985, 371, III - 183

G 43

B

19 134/83)
ASS/18 &
20.4.79

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

6711/84 /
ASS/3.4.84

3° CHAMBRE - 1° SECTION

PAIEMENTS

N° 1

JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 1985

DEMANDEURS : - René VOEGTLIN,
nationalité : française,
demeurant à OBERHAUSBERGEN (Bas-Rhin)
2, rue de la Colline,

- Jean-Oscar BONGARD,
nationalité : française,
demeurant à SELESTAT (Bas-Rhin)
2, rue Roswag,

- Me Paul PATRY, Syndic à la liquidation
des biens de la Société "LES FILS D'Oscar
BONGARD"
demeurant à STRASBOURG (Bas-Rhin)
20, rue du Vieux Marché,

représentés par la S.C.P. d'Avocats

Y. BODIN, P. LUCET, A. GENTY postulants - A 135,
et assistés de
Me Philippe COMBEAU, Avocat plaidant.
PAGE PREMIERE

page

grosse délivrée le 7.2.85
à Bédin
expédition le
à
ccpi le 7.2.85



DEFENDEURS : - Le Groupement d'Intérêt
Economique "Assistance en Panification,
Pâtisserie et Alimentation "(G.IE. APPA),
dont le siège est à SORBIERS (Loire)
Z.I. du Boiron, rue de l'Industrie,

représenté par la S.C.P. d'Avocats

GRANRUT, CHRESTEIL - BRILLATZ - C 1016.

- La Société anonyme "FOURS GOUET",
dont le siège est à EU (Seine-Maritime)
rue Edmond Lavernot,

représentée par ;

Me Jean-Yves LE MAZOU, Avocat - B 484.

- Maître WEIL, Syndic à la liquidation des
biens de la Société ALSA-MECA,
demeurant à STRASBOURG (Bas-Rhin)
18, rue des Contades,

NON COMPARANT.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Monsieur GUERIN, Juge faisant fonction de
Président,

Madame DISSLER, Juge,

Madame MAGUEUR, Juge.

GREFFIER

Madame BOISDEVOT.

DEBATS à l'audience du 19 décembre 1984, tenue
publiquement,

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

PAGE DEUXIEME

AUDIENCE DU
30 JANVIER 1985

3^o CHAMBRE
1^o SECTION

N^o 1 SUITE

1530459

cib: A. 21 B.

Four de cuisson
de pain

1558453

cib: A. 21 B

dispositif pour réglage
de la chaleur
dans les fours pour
cuisson de pain.

Un précédent jugement de cette
Chambre en date du 13 mai 1981, confirmé par un
arrêt du 23 novembre 1982 a :

- déclaré que le four de cuisson de pain, pâtisserie et produits similaires, fabriqué par la Société ALSA MECA et commercialisé par le G.I.E. APPA sous la dénomination "Vap'Or" et par la Société LES FOURS GOUET sous le nom "Ecovap" constituait la contrefaçon des brevets 1 530 459 et 1 558 453 appartenant respectivement à René VOEGTLIN et à Jean-Oscar BONGARD et exploité par la Société "Les Fils d'Oscar BONGARD",
- commis M. GUILGUET en qualité d'expert en vue de déterminer le préjudice subi par chacun de ces trois demandeurs,
- et condamné la Société ALSA MECA, le G.I.E. APPA et la Société "Les Fours GOUET" à payer à chacun d'entre eux la somme de 50 000 francs à titre de provision.

L'expert ayant déposé son rapport le 14 décembre 1983, Messieurs VOEGTLIN et BONGARD et la Société "Les Fils d'Oscar BONGARD" ont par conclusions du 2 avril 1984 demandé de condamner les trois défendeurs solidairement et avec exécution provisoire à leur payer la somme globale de 2 047 287 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 100 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Puis, ayant appris que, par jugement du 23 janvier 1984, le Tribunal de Commerce de Strasbourg avait prononcé la liquidation de biens de la Société ALSA MECA, ils ont par exploit du 3 avril 1984 appelé son syndic, Maître WEIL, dans la cause. Cette assignation a été enregistrée sous les numéros 6711/84 du rôle général et 54 035 du rôle particulier.

Par conclusions du 18 septembre 1984, le Groupement d'Intérêt Economique APPA s'est opposé au principe de la condamnation in
PAGE TROISIEME

solidum des défendeurs, en contestant par ailleurs sur divers points le rapport de l'expert.

Faisant valoir qu'elle n'a vendu que deux fours contrefaisants et que la responsabilité du préjudice invoqué par les demandeurs incombait essentiellement à ses codéfendeurs, la Société FOURS GOUET a par conclusions du 26 septembre 1984 estimé qu'elle n'encourait pour sa part qu'une condamnation symbolique et demandé de condamner la Société ALSA MECA et le G.I.E. APPA in solidum à lui payer la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 14 décembre 1984, le G.I.E. APPA a conclu au rejet de cette demande.

Enfin la Société "Les Fils d'Oscar BONGARD" ayant été déclarée en liquidation de biens par jugement du tribunal de Strasbourg du 18 juin 1984, son syndic, Maître PATRY, est intervenu volontairement dans la cause par conclusions du 14 décembre 1984 en déclarant reprendre à son compte les demandes présentées par cette défenderesse.

*

* *

Attendu qu'il y a lieu de joindre à l'instance principale l'assignation délivrée à Maître WEIL, syndic à la liquidation de biens de la Société ALSA MECA, et que celui-ci n'ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile.;

1 - Attendu que les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d'une unique somme globale de 2 047 287 francs ;
PAGE QUATRIEME

AUDIENCE DU
30 JANVIER 1985

3^o CHAMBRE
1^o SECTION

N^o 1 SUITE

Mais attendu que chaque demandeur ne peut obtenir réparation que du préjudice qui lui est propre et que le préjudice subi par les titulaires des brevets contrefaits se distingue nettement du préjudice subi par la Société chargée de leur exploitation ;

Attendu par ailleurs qu'il ressort des investigations de l'expert :

- d'une part que la Société ALSA MECA a fabriqué 117 fours contrefaisants, que le G.I.E. APPA en a vendu 81 et que la Société des Fours GOUET n'en a vendu que 2,

- d'autre part que les chiffres d'affaires réalisés par les défendeurs dans le cadre de leur activité illicite se sont élevés respectivement à 6 932 840 francs pour la Société ALSA MECA, à 4 462 139 francs pour le G.I.E. APPA et à 199 957 francs pour la Société des Fours GOUET ;

Attendu que dès lors la condamnation in solidum des défendeurs n'apparaît pas justifiée, chacun d'entre eux ne pouvant être tenu qu'à la réparation du préjudice causé par sa seule faute ;

Attendu que l'expert, relevant à juste titre que les principaux responsables du préjudice subi par les demandeurs sont la Société ALSA MECA et le G.I.E. APPA, estime qu'ils doivent assurer la quasi-totalité de sa réparation à concurrence de 60 % pour le fabricant et de 40 % pour le principal revendeur ;

Attendu que le G.I.E. APPA tente de minimiser sa responsabilité, en soutenant qu'il n'a personnellement revendu que deux fours et qu'il ne peut être tenu pour responsable des agissements de ses membres ;

Mais attendu que le Tribunal et la Cour ont retenu sa responsabilité en tant
PAGE CINQUIEME

que Groupement doté de la personnalité morale, en soulignant d'une part qu'il avait reçu une lettre de mise en garde dumandataire des brevetés, d'autre part que ses démarcheurs étaient assistés de M. ORTH, ancien employé de la Société "Les Fils d'Oscar BONGARD" et gérant de la Société ALSA MECA;

Attendu que dès lors si le G.I.E. APPA fait à juste titre valoir qu'il ne peut être tenu pour responsable de la vente des 34 fours contrefaisants par des tiers non attirés dans la cause, il ne peut contester avoir joué un rôle important dans la réalisation du préjudice subi par les demandeurs et que si sa responsabilité est moindre que celle du fabricant, le pourcentage de 40 % proposé par l'expert apparaît équitable et doit être retenu ;

2 - Attendu que René VOEGTLIN et Jean Oscar BONGARD, titulaires des deux brevets contrefaits, sollicitent chacun la somme de 347 990 francs en réparation de leur préjudice personnel ;

Attendu en effet que l'expert a évalué leur préjudice global à 695 979 francs en appliquant une redevance indemnitaire de 8 % au chiffre d'affaires contrefaisant réalisé par le fabricant ;

Attendu que le G.I.E. APPA conteste le taux de cette redevance qu'il demande de réduire à 6 % ;

Mais attendu que la majoration pratiquée par l'expert se justifie pleinement, dès lors qu'il s'agit d'une redevance indemnitaire dont le taux doit être nécessairement supérieur au taux librement consenti aux licenciés, afin de conserver un caractère dissuasif à l'égard des contrefacteurs ;

Attendu par ailleurs que l'expert a évalué à juste titre à 7 450 francs le montant de la redevance due par la Société des Fours GOUET, soit 3 725 francs pour chacun des brevetés ;

PAGE SIXIEME

AUDIENCE DU
30 JANVIER 1985

3^o CHAMBRE
1^o SECTION

N^o 1 SUITE

Attendu qu'il y a lieu de déduire cette somme du préjudice global de 695 980 francs susvisé et de répartir la charge du reliquat, soit 688 530 francs entre la Société ALSA MECA et le G.I.E. APPA selon les proportions ci-dessus définies, à savoir 413 118 francs pour la Société et 275 412 francs pour le Groupement, ces deux sommes devant être réparties par moitié entre chacun des brevetés ;

Attendu en conséquence que Messieurs VÖEGTLIN et BONGARD sont l'un et l'autre fondés à demander :

- à la Société ALSA MECA la somme de 206 559 francs
- au G.I.E. APPA celle de 137 706 francs,
- et à la Société des Fours GOUET celle de 3 725 francs ;

Attendu toutefois que la Société ALSA MECA étant en liquidation de biens, il leur appartiendra de produire entre les mains de son syndic pour le montant de leur créance ;

3 - Attendu que pour évaluer le préjudice subi par la Société "Les Fils d'Oscar BONGARD", l'expert a cherché à déterminer les bénéfices par elle perdus sur les ventes manquées, en évaluant tout d'abord la perte de marge nette totale à 454 033 francs, chiffre qui n'a été contesté par aucune des parties en litige ;

Attendu que la Société BONGARD fait valoir par ailleurs à bon droit qu'ayant couvert ses frais généraux par ses propres ventes, la commercialisation de la masse contrefaisante lui aurait procuré des bénéfices supérieurs que l'expert a évalué à 844 369 francs ;

Attendu toutefois que l'expert a appliqué à ces deux sommes une pondération de 50 %, en faisant valoir qu'en raison de la concurrence, seule la moitié de la masse contrefaisante aurait pu être vendue par la Société BONGARD ;

PAGE SEPTIEME

Attendu que celle-ci conteste non sans raison l'importance de cette pondération et qu'eu égard aux diverses circonstances de la cause, il paraît équitable de ne l'appliquer qu'à la seconde somme en la réduisant à 422 184 francs ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'évaluer à 876 217 francs (454 033+ 422 184) le préjudice subi par la Société "Les Fils d'Oscar BONGARD" et qu'il n'y a pas lieu de le majorer, comme le voudrait cette demanderesse, pour tenir compte de la vente aléatoire d'accessoires non couverts par les brevets litigieux ;

Attendu que l'expert ayant noté par ailleurs que la Société des Fours GOUET a réalisé avec la revente des deux fours contrefaisants un chiffre d'affaires de 199 957 francs lui laissant une marge brute de 93 143 francs, il convient de la condamner au paiement des bénéfices ainsi réalisés à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'après déduction de cette somme, il convient de répartir le reliquat dû à la Société BONGARD, soit 783 074 francs (876 217 - 93 143), à concurrence de 60 % à la charge de la Société ALSA MECA, soit 469 844 francs et de 40 % à la charge du G.I.E. APPA, soit 313 230 francs ;

4 - Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens et qu'eu égard à la somme qui leur a déjà été allouée à ce titre par l'arrêt du 23 novembre 1982, il convient de condamner les défendeurs in solidum à leur payer la somme complémentaire de 30 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu en revanche que l'assignation délivrée à la Société des Fours GOUET ayant été jugée fondée, sa demande formée à l'encontre de ses codéfendeurs sur le fondement du même article ne peut qu'être rejetée ;
PAGE HUITIEME

AUDIENCE DU
30 JANVIER 1985

3^e CHAMBRE
1^{re} SECTION

N^o 1 SUITE

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées ;

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

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement réputé contradictoire,

Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous les numéros 6711/84 du rôle général et 54 035 du rôle particulier à la procédure enregistrée sous les numéros 19 134/83 du rôle général et 53 722 du rôle particulier ;

Donne acte à Maître PATRY de son intervention en qualité de syndic à la liquidation de biens de la Société "Les Fils d'Oscar BONGARD" ;

Condamne le Groupement d'Intérêt Economique APPA à payer sous réserve des versements déjà effectués à titre de provision :

- d'une part tant à M. VOEGLIN qu'à M. BONGARD la somme de CENT TRENTE SEPT MILLE SEPT CENT SIX francs (137 706),

- d'autre part à Maître PATRY ès-qualités la somme de TROIS CENT TREIZE MILLE DEUX CENT TRENTE francs (313 230) ;

Condamne la Société FOURS GOUET, sous la même réserve, à payer :

- d'une part tant à M. VOEGLIN qu'à M. BONGARD la somme de TROIS MILLE SEPT CENT VINGT CINQ francs (3 725),

- d'autre part à Maître PATRY ès-qualités la somme de QUATRE VINGT TREIZE MILLE CENT QUARANTE TROIS francs (93 143) ;

PAGE NEUVIEME

Fixe la créance respective de René VOEGTLIN et de Jean Oscar BONGARD à l'encontre de la Société ALSA MECA à la somme de DEUX CENT SIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE NEUF francs (206 559) ;

Fixe la créance de la Société "Les Fils d'Oscar BONGARD" à l'encontre de la Société ALSA MECA à la somme de QUATRE CENT SOIXANTE NEUF MILLE HUIT CENT QUARANTE QUATRE francs (469 844) ;

Les renvoie à produire entre les mains de son syndic Maître WEIL ;

Condamne les défendeurs in solidum à payer aux demandeurs la somme globale de TRENTE MILLE francs (30 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboute la Société FOURS GOUET de sa demande présentée sur le même fondement ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées ;

Condamne les défendeurs in solidum aux dépens.

Fait et jugé à PARIS, le 30 janvier 1985.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


P. BOISDEVOT
PAGE DIXIEME & DERNIERE.


J. Cl. GUERIN