

PARIS 20 JUIN 1985

DOSSIERS BREVETS 1985.I.7

Aff.SCHLOESSER c.TRECCIATURA EMILIANA

BREVET n.1.492.042

PIBD 1985.379.III.314

G U I D E   D E   L E C T U R E

ACTE DE CONTREFACON : MECONNAISSANCE DE TRANSACTION \*\*

I - LES FAITS

- 10 Juillet 1967 : Un brevet est délivré à Robert EISLER pour "un dispositif élastique permettant la fixation des voiles sur les bômes des bateaux ou autres".
- 27 Janvier 1978 : R.ESLEIR assigne en contrefaçon la société italienne TRECCIATURA EMILIANA et la Société Française SITAV
- \*
- 7 Juin 1977 : Une transaction intervient entre les parties aux termes de laquelle T.EMILIANA et SITAV reconnaissent la validité du brevet et s'engagent à retirer du commerce les objets argués de contrefaçon et à faire cesser toute publicité à leur propos.
- Fin 1979 : T.EMILIANA et les Etablissements SCHLOESSER, importateur exclusif du précédent, font une publicité en France pour un dispositif apparemment contrefaisant.
- 18 Janvier 1980 : R.EISLER fait procéder à une saisie-contrefaçon chez les Etablissements SCHLOESSER.
- 2 et 4 Févr.1980 : R.EISLER assigne en contrefaçon T.EMILIANA et les Ets.SCHLOESSER.
- 2 Décembre 1982 : Le Tribunal fait droit à la demande et condamne les défendeurs.
- 4 Février 1983 : Les Etbs.SCHLOESSER interjettent appel.
- 4 Mai 1984 : Les Etbs SCLOESSER sont déclarés en règlement judiciaire, la procédure étant poursuivie par le syndic.
- 28 Février 1985 : La Cour d'appel de Paris, 4è Ch.B,
  - . déclare recevables les demandes formées par EISLER c/les Ets.SCHLOESSER, en l'état de la procédure collective qui frappe ces établissements
  - . condamne T.EMILIANA comme ayant violé la transaction intervenue entre les parties.

\* L'arrêt parle d'une transaction du 7 Juin 1977 donc antérieure à l'assignation.

Il me semble qu'en réalité elle est intervenue après l'assignation lancée et, donc, en 1978 ou 1979.

II - LE DROIT

Un problème particulier se posait dans l'instance opposant EISLER aux Etablissements SCHLOESSER dans la mesure où ceux-ci avaient été déclarés en règlement judiciaire en cours de procédure, précisément lors de l'instance d'appel, ce qui emportait suspension des poursuites individuelles aux termes de l'article 35 de la loi du 13 Juillet 1967. La règle est, en effet, selon ce texte, qu'un créancier ne peut plus introduire contre le débiteur une action tendant à faire reconnaître sa créance et à en obtenir le paiement et que les actions déjà intentées sont suspendues.

C'est ce que dit la Cour de Paris en réponse à l'argumentation du demandeur qui tendait à en limiter la portée :

*"Considérant que non seulement comme l'observent à juste titre les ETS.SCHLOESSER et TRENZ es qualité, toutes les demandes formées y compris celle relative à la constatation de la contrefaçon tendent à des condamnations pécuniaires mais surtout la disposition susvisée pas plus que l'article 40 de la loi du 13 Juillet 1967 ne limitent le champ d'application de ces textes aux demandes pécuniaires et une telle limitation est contraire aux dispositions contenues à l'alinéa 2 de l'article 55 et à l'article 56 du décret du 22 Décembre 1967 pris en application de ladite loi, ces textes confirmant l'obligation d'appliquer exclusivement la procédure de vérification des créances à toutes demandes en cours d'instance ou postérieures au règlement judiciaire et donc celle pour les juridictions saisies de constater la suspension des poursuites individuelles pour toutes les demandes".*

On observera que la loi du 25 Janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises s'écarte quelque peu de cette solution à ces articles 47 et 49.

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (EISLER)

prétend que la publicité faite en FRANCE constitue une violation de la transaction intervenue entre les parties.

b) Le défendeur en contrefaçon (T.EMILIANA)

prétend que la publicité faite en FRANCE ne constitue pas une violation de la transaction.

2°) Enoncé du problème

La publicité faite en France constitue-t-elle une violation de la transaction intervenue entre les parties ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

Longue solution, longue motivation de la part de la Cour de Paris, s'agissant d'un problème mélangé de fait et de droit.

On retiendra le considérant traçant le cadre juridique nécessaire à l'énoncé de la réponse finale :

*"Considérant que la validité du brevet ne pouvant pas aux termes de la transaction intervenue être contestée par la Sté TREM et la réalité de la reproduction dans le catalogue précité des sandow objet du brevet ne l'étant pas, que d'une part la Sté TREM non seulement s'est interdit de vendre directement ou indirectement en France lesdits sandow aux termes de la transaction mais s'est engagée à faire disparaître la représentation dudit sandow de son catalogue et à cesser toute publicité à son sujet en France, d'autre part, l'offre du produit contrefaisant en France constitue aux termes de l'article 29 de la loi du 2 Janvier 1968 un acte de contrefaçon".*

La Cour poursuit en insistant sur la "destination" française de la publicité faite (considérants subséquents).

Elle peut conclure :

*"Considérant qu'il est ainsi démontré que la Sté TREM n'a pas respecté les clauses de la transaction du 7 Juin 1977 et a commis des actes de contrefaçon".*

2°) Commentaire de la solution

La solution retenue par la Cour doit recevoir pleine approbation. La Cour rappelle justement que l'offre en France de produit contrefaisant constitue une contrefaçon. Ici l'offre était d'autant plus critiquable qu'une transaction intervenue auparavant entre les parties sur une première amorce de litige, avait clairement délimité droits et obligations de chacun. Ceci explique la formule ci-dessus rapportée de la Cour qui déclare qu'il y a contrefaçon, dans le prolongement de ce premier énoncé :

*"La société TREM n'a pas respecté les clauses de la transaction".*

A notre sens, la contrefaçon aurait pourtant pu être caractérisé même s'il n'y avait pas eu de transaction. L'intérêt de l'arrêt est de rappeler, ce qu'on oublie trop souvent, que la contrefaçon, si elle est toujours fautive, peut ne pas consister en une faute délictuelle mais en une faute contractuelle (de source contractuelle).

Un mot supplémentaire (mais la question ne paraît pas avoir été sérieusement discutée) : on aurait pu songer à s'interroger sur la validité de la clause figurant dans la transaction et reconnaissant la validité du brevet, clause non dépourvue d'analogie avec une clause de non-contestation. En vérité, le point mériterait un examen approfondi.

10.7.85

1512 DE 1° Lecharny

N° Répertoire Général :

K. 03528 - K.5627  
K.5724

S/appel d'un jugement du Tribunal  
de Grande Instance de Paris,  
3° Chambre, 2° Section, du  
2 décembre 1982.

AIDE JUDICIAIRE

Admission du  
au profit de

Date de l'ordonnance de  
clôture : 28 FEVRIER 1985

1 492 042

dispositif élastique  
permettant la fixation des voiles  
sur les bômes des bateaux  
ou autres

ab: B 63H

COUR D'APPEL DE PARIS

4° chambre, section B

ARRÊT DU 20 JUIN 1985

n°4

9 pages

PARTIES EN CAUSE

1°- S.A. ETS SCHLOESSER  
dont le siège est à  
FELLERING WESSERLING  
(HT-RHIN)

Appelante et intimée  
représentée par SCP GAUZERE  
et LAGOURGUE, avoués  
assistée de Me. Nicole KREYFUS,  
avocat

2°- STE TRECCIATURA - EMILIANA  
dont le siège est à  
VIA LOMBARDIA N° 52  
40060 BSTERIA GRANDE BOLOGNA  
ITALIE

Appelante et intimée  
représentée par Me. DAMPENON, avoué  
assistée de Me. MACHETTO, avocat

3°- Me. François TRENSZ  
syndic administrateur judiciaire  
au règlement judiciaire de la  
sté SCHLOESSER

INTERVENANT

représenté par SCP GAUZERE  
et LAGOURGUE, avoués

4°- M. Robert EISLER  
87 rue de la Fraternité  
93100 MONTREUIL

Intimé  
représenté par J.L. LECHARNY, avoué  
assisté de Me. COSTE, avocat

COMPOSITION DE LA COUR  
(lors des débats et du délibéré)

Président : M. BONNEFONT

Conseillers : M. E. FONTANA - Mme BETEILLE

GREFFIER : Mme TOUSSAINT

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par  
M. LEVY; avocat général -

DEBATS : à l'audience publique du 22 mars 1985.

ARRET - contradictoire - prononcé publiquement  
par Mme BETEILLE, Conseiller.  
M. BONNEFONT, Président a signé la minute  
avec Mme TOUSSAINT, greffier.

FAITS ET PROCEDURE DE 1ère INSTANCE  
=====

Ainsi que l'ont  
exactement exposé les premiers juges, 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, concer-  
nant un dispositif élastique permettant la  
fixation des voiles sur les bômes des bateaux  
ou autres.

Le 27 janvier  
1978, le breveté a assigné en contrefaçon de  
ce brevet la sté italienne TRECCIANA EMILIANA  
et la sté française SITAV.

Une transaction  
est intervenue entre les parties, le 7 juin 1977.

Aux termes de  
celle-ci, la sté TRECCIANA EMILIANA et la sté  
SITAV entre autres ont reconnu en tant que de  
besoin la validité du brevet (article 3) se  
sont interdits directement ou indirectement,  
toute vente en France des sandow à ferler liti-  
gieux (article 1er), se sont engagés 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).

Robert EISLER  
s'est engagé à faire supprimer le procès en  
cours intenté contre les deux sociétés (article 5).

Régulièrement autorisé par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Robert EISLER a fait effectuer une saisie contrefaçon au salon de la Navigation de plaisance, à PUTEAUX, le 18 janvier 1980 sur le stand des établissements SCHLOESSER importateur exclusif des produits de la sté TRECCIATURA EMILIANA dite TREM. L'huissier instrumentant a saisi réellement un catalogue TREM EXPORT n° 9 pour accessoires nautiques reproduisant p.11 ledit sandow et a décrit le tarif catalogue octobre 1979 des Etablissements SCHLOESSER où figure le sandow litigieux non précédé d'une croix. ~~Le~~ Devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, les 2 et 4 février 1980, Robert EISLER a assigné la sté TRECCIATURA EMILIANA et les ETS SCHLOESSER S.A. FELLERING aux fins d'entendre :

1°- 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°- condamner les défendeurs comme contrefacteurs du brevet susvisé à lui payer à titre solidaire, la somme de 80.000 F. en réparation ;

3°- ordonner les mesures d'interdiction pour l'avenir et de publication du jugement habituellement sollicitées en cette matière.

Les établissements SCHLOESSER et la sté TREM s'étant opposés à ces prétentions et ayant conclu à la condamnation d'EISLER à leur régler les premiers la somme de 100.000 F. à titre de dommages intérêts et celle de 5.000 F. en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la seconde uniquement celle de 3.000 F. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le Tribunal (3° chambre) a par jugement du 2 décembre 1982 :

- dit que la diffusion par les stés TREM et les ETS René SCHLOESSER à des fins commerciales du catalogue représentant le dispositif élastique de fixation des voiles sur les bômes de 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 ;

- condamné in solidum la sté TREM (TRECCIATURA EMILIANA) et la sté les ETS René SCHLOESSER à verser à Robert EISLER ~~ix~~ une somme de 50.000 F. à titre de dommages intérêts ;

- 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. par infraction constatée (dispositif ou catalogue) ;

- autorisé 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. par insertion ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

#### Procédure d'appel.

Les Ets SCHLOESSER ont fait appel de cette décision contre la sté TREM le 4 février 1983 et appel provoqué contre EISLER le 3 mars 1983, la sté TREM interjettant elle même appel contre ces deux ~~autres~~ parties le 17 février 1983.

S'élevant contre les allégations des ETS SCHLOESSER, l'accusant d'avoir abusé de leur bonne foi, ~~et~~ se prévalant du caractère international du Salon et de la preuve de la présence de clients de pays étrangers de langue française, la sté TREM conclut à l'infirmité de la décision entreprise et au débouté d'EISLER.

Après avoir conclu seuls à l'infirmité du jugement en soutenant qu'aucun élément constitutif de la contrefaçon au sens de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1968 ne pouvait être retenu contre eux et en demandant qu'EISLER soit condamné à leur verser la somme de 100.000 F. à titre de dommages intérêts et celle de 5.000 F. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les Ets SCHLOESSER, déclarés en règlement judiciaire le 4 mai 1984, assisté de TRENZ, syndic, intervenu à l'instance à la suite de l'assignation d'EISLER du 6 septembre 1984, demandent à la Cour de déclarer les poursuites individuelles suspendues à leur égard en application de la loi du 13 juillet 1967 et EISLER en l'état irrecevable en toutes ses demandes à leur encontre.

EISLER conclut en fin de procédure à l'encontre de la sté TREM à la confirmation du jugement en son principe. Il demande à la Cour en outre au regard de cette société de dire que les agissements susvisés constituent également une violation de la transaction, d'élever de 50.000 F. à 100.000 F. le montant de la condamnation à dommages intérêts et de condamner son adversaire à lui régler la somme de 20.000 F. en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'encontre des Ets SCHLOESSER il demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il a produit au passif du règlement judiciaire de ceux-ci pour la somme de 100.000 F. et de statuer sur les demandes ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent.

Sur quoi, la Cour

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement entrepris et aux écritures d'appel ;

CONSIDERANT qu'il convient de joindre les trois dossiers relatifs aux appels formés successivement par les ETS SCHLOESSER et par la sté TREM ;

I.- Sur la recevabilité ou non des demandes d'EISLER contre les Ets SCHLOESSER et TRENZ es qualité -

CONSIDERANT qu'après avoir demandé acte de ce qu'il a produit au règlement judiciaire des ETS SCHLOESSER entre les mains de TRENZ es qualité, EISLER soutient que la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, sollicitée par ses adversaires, concerne uniquement les demandes pécuniaires et ne fait donc pas obstacle aux demandes qui ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent, entre autres celles tendant à la constatation de la contrefaçon et à l'interdiction de poursuite les agissements fautifs ;

Mais CONSIDERANT que non seulement comme l'observent à juste titre les ETS SCHLOESSER et TRENZ es qualité, toutes les demandes formées y compris celle relative à la constatation de la contrefaçon tendent à des condamnations pécuniaires mais surtout la disposition susvisée pas plus que l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ne limitent le champ d'application de ces textes aux demandes pécuniaires et une telle limitation

est contraire aux dispositions contenues à l'alinéa 2 de l'article 55 et à l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 pris en application de ladite loi, ces textes confirmant l'obligation d'appliquer exclusivement la procédure de vérification des créances à toutes demandes en cours d'instance ou postérieures au règlement judiciaire et donc celle pour les juridictions saisies de constater la suspension des poursuites individuelles pour toutes les demandes ;

CONSIDERANT  
qu'il convient ainsi après avoir donné l'acte sollicité à EISLER de déclarer irrecevables en l'état ses demandes formées contre les Ets SCHLOESSER ;

II.- Sur les demandes d'EISLER contre la sté TREM

CONSIDERANT que  
la sté TREM affirme qu'elle a respecté scrupuleusement la transaction du 7 juin 1977 " qui lui interdisait toute vente en France du sandow litigieux " ;

CONSIDERANT  
qu'elle relève à ce sujet qu'elle a prévenu le 20 décembre 1980 son nouveau distributeur exclusif, les ETS SCHLOESSER, qu'ils ne devaient pas proposer cet article en France ;

CONSIDERANT  
qu'elle prétend en outre :

1°- que les ETS SCHLOESSER n'auraient pas vendu ces articles et que sur le catalogue TREM EXPORT N° 9 remis à d'éventuels clients français il serait porté que l'article litigieux n'était pas vendable en France.

2°- que le salon de Navigation de Plaisance est un salon international, dans lequel des nations étrangères francophones sont représentées et que visitent de nombreux clients étrangers de langue francophone ;

3°- que la partie française de son catalogue serait en ce qui concerne les sandow en cause destinée à ces derniers clients.

Mais CONSIDERANT  
que la validité du brevet ne pouvant pas aux termes de la transaction intervenue être contestée par la sté TREM et la réalité de la reproduction dans le catalogue précité des

sandow objet du brevet ne l'étant pas, que d'une part la sté TREM non seulement s'est interdit de vendre directement ou indirectement en France lesdits sandow aux termes de la transaction mais s'est engagée à faire disparaître la représentation dudit sandow de son catalogue et à cesser toute publicité à son sujet en France, d'autre part, l'offre du produit contrefaisant en France constituée aux termes de l'article 29 de la loi du 2 janvier 1968 un acte de contrefaçon ;

CONSIDERANT que le catalogue TREM EXPORT n° 9 comportant p;11 le sandow litigieux a été fourni aux Ets SCHLOESSER par la sté TREM en vue de son utilisation en France, ~~et dans~~ entre autres au salon international de Navigation de Plaisance se tenant à Puteaux ;

CONSIDERANT de plus qu'à ce catalogue rédigé en premier lieu en langue française ne comporte aucune mention de l'exclusion de ce produit sur le marché français ni dans ses conditions générales de vente ni en face du produit litigieux ;

CONSIDERANT qu'il est en outre établi que la sté TREM a offert aux ETS SCHLOESSER de leur fournir, dans une confection anonyme et sous leur directe responsabilité ledit article par lettre du 20 décembre 1979, en lui précisant que cet article était protégé par un brevet en France jusqu'en 1984 ;

CONSIDERANT ~~en outre~~ que les ETS SCHLOESSER n'ont pu indiquer dans les tarifs de vente qu'ils ont établis en octobre 1979 et janvier 1980 les prix en francs français de l'article contrefaisant qu'avec l'assistance de la sté TREM en ce qui concerne du moins la détermination du prix de revient indispensable à celle du prix de vente ;

CONSIDERANT de surcroit que l'indication dans lesdits tarifs (par l'absence de croix accolée à cet article), que ledit article n'est pas tenu en stock permanent dans l'usine et le dépôt est sans incidence sur l'offre de vente qui n'en est pas moins ainsi effectuée, avec l'aide de TREM et sur la vente des produits aux prix indiqués ;

CONSIDERANT qu'il est ainsi démontré que la sté TREM n'a pas respecté les clauses de la transaction du 7 juin 1977 et a commis des actes de contrefaçon ;

III.- Sur le préjudice et l'article 700 du nouveau code de procédure civile -

CONSIDERANT que la Cour a les éléments suffisants, compte tenu de toutes les circonstances de la cause pour évaluer le préjudice ainsi subi par EISLER à la somme indiquée au dispositif de l'arrêt en tenant compte de la mesure complémentaire ordonnée ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu, complémentairement d'ordonner la publication de l'arrêt selon les modalités indiquées au dispositif ;

CONSIDERANT qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'EISLER la somme justifiée qu'il a exposée et qui n'est pas comprise dans les dépens .

PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Joint les dossiers n° K.03528, K.05724 et K.05627 ;

Constata la suspension des ~~actes~~ poursuites individuelles et .....

..... Dit irrecevables en l'état les demandes formées par EISLER contre les ETS SCHLOESSER et TRENZ es qualité de syndic ;

Dit que la sté TRECCIATURA EMILIANA (TREM) n'a pas respecté la transaction intervenue entre elle et EISLER le 7 juin 1977 au sujet du brevet d'EISLER n° 49 567 déposé le 16 février 1966 ayant pour objet un dispositif élastique de fixation entre autres de voiles sur les bômes des bateaux et a commis des actes de contrefaçon au regard de ce brevet ;

La condamne à verser à EISLER la somme de 70 000 Fr. à titre de dommages intérêts et celle de 10 000 Fr. en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Autorise EISLER à faire publier le dispositif de cette décision dans trois journaux de son choix aux frais de la sté TRECCIATURA EMILIANE, le coût de chaque insertion ne devant pas dépasser la somme de 6.000 F. .

Condamne la sté  
TRECCIATURA EMILTANA aux dépens de première  
instance et d'appel ;

Autorise Me. LECHARNY,  
avoué, à recouvrer directement ceux des dépens  
dont il a fait l'avance, conformément aux  
dispositions de l'article 699 du nouveau code  
de procédure civile.

*[Signature]*

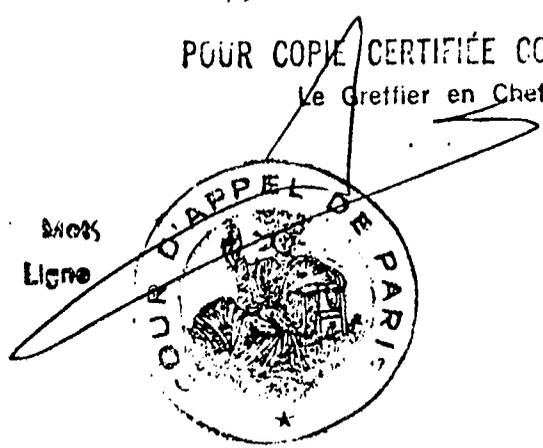
*[Signature]*

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Greffier en Chef

Approuvé  
rayés nul, /  
rayée nulle,  
et / Renvol J.

8 Mots  
Ligne



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

