

TGI PARIS (REF) 23 DECEMBRE 1985  
UNION CARBIDE c.VISCORA  
- BREVETS 1.459.630 ET 72-20818  
PIBD 1986.383.III.46

DOSSIERS BREVETS 1986.III.6

G U I D E   D E   L E C T U R E

- INTERDICTION PROVISOIRE DE LA CONTREFACON (1984) \*\*\*

Rappr. TGI Paris (Réf) 12 Juillet 1985, Dossiers Brevets 1986.III.5

I - LES FAITS

- 15 Décembre 1965 : UNION CARBIDE est titulaire du brevet français 1.459.630
- 9 Juin 1972 : UNION CARBIDE est titulaire du brevet français 72-20818 portant sur des boyaux cellulosiques tubulaires pour produits alimentaires.
- : La Société WILLIAMS SAURIN utilise des boyaux cellulosiques voisins.
- 8 Juillet 1983 : UNION CARBIDE procède à une saisie-contrefaçon chez WILLIAMS SAURIN révélant que les produits suspects ont pour origine la Société espagnole VISCOFAN.
- 20 Juillet 1983 : UNION CARBIDE assigne VISCOFAN et VISCORA en contrefaçon
- 18 Juin 1984 : Désignation d'un expert chargé de rechercher l'éventuelle contrefaçon
- : Le rapport d'expertise conclue à la contrefaçon
- 24 Septembre 1985 : UNION CARBIDE assigne VISCOFAN et VISCORA en interdiction provisoire de contrefaçon selon l'article 54 nouveau de la loi des brevets.
- 23 Décembre 1985 : Ordonnance de référé du Président du TGI PARIS faisant droit à la demande en interdiction provisoire.

II - LE DROIT

● PREMIER PROBLEME : ACTION RELATIVE AU BREVET 1.459.630

Le Tribunal écarte à juste raison, la demande en interdiction provisoire de la contrefaçon du brevet 1.459.630 non point dans la mesure où il s'agit d'un brevet déposé sous le régime de la loi de 1844 mais dans la seule mesure où ce brevet étant expiré, n'est plus susceptible de contrefaçon :

*"La mesure d'interdiction présentée en référé à son sujet est devenue sans objet, puisque sa durée de validité étant expirée depuis le 15 Décembre 1985, il ne peut être dorénavant interdit à la défenderesse de fabriquer et de vendre en France des boyaux reproduisant ses caractéristiques qui ont cessé de recevoir protection à partir de cette date".*

● DEUXIEME PROBLEME : ACTION RELATIVE AU BREVET 72-20818

L'ordonnance de référé reprend avec moins de précision que la précédente décision les conditions mises à l'énoncé d'une interdiction provisoire de contrefaçon.

Son intervention porte sur quelques points sélectionnés.

A - CONDITIONS DE L'INTERDICTION

1°) CONDITIONS DE FOND

a) Conditions relatives au demandeur en interdiction

- L'action est engagée par l'auteur d'une action en contrefaçon... de brevet... faisant l'objet en France...

- Faute de contestation par le défendeur, le Tribunal ne discute pas l'"exploitation industrielle effective et sérieuse par le titulaire du brevet de l'invention brevetée. Celle-ci ressort, toutefois, indirectement, d'indication donnée à propos du caractère difficilement

réparable du préjudice invoqué par le demandeur : si le demandeur a dû renoncer "à l'installation d'une nouvelle unité de production", c'est bien qu'une ou plusieurs précédentes unités fonctionnaient déjà.

- Les demanderesses établissent "le sérieux de la demande" sur deux séries d'arguments :

. Les demanderesses invoquent, tout d'abord, un jugement du Tribunal correctionnel de Beauvais du 18 Mai 1983 et un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 31 Mai 1985 desquels il ressort que "M. MICHELENA-OLAZAPAL, PDG de la Société VISCOFAN depuis 1980 a, après avoir en vain tenté d'obtenir une licence lui permettant de fabriquer régulièrement des boyaux cellulosiques, commis divers détournements de données technologiques au préjudice de la Société VISCORA qui ont motivé sa condamnation à trois ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt".

Le Tribunal relève, également, qu'il y a "préjudice difficilement réparable" :

*"En dépit de la première saisie pratiquée deux ans auparavant, les importations litigieuses ont quadruplé puisqu'elles sont passées de 10,5 tonnes en 1982 à 40,2 tonnes pour 1984; qu'elles ajoutent que, devant cette progression, elles ont dû renoncer à l'installation d'une nouvelle unité de production dans les Vosges qui aurait permis l'embauche d'environ quarante personnes".*

Par cette dernière information, le Tribunal prend en compte le préjudice que pourrait subir la Société demanderesse, sans doute, mais que pourraient, également, subir les employés que le breveté pourrait embaucher dès lors qu'il serait assuré de la protection de son monopole.

Le Tribunal attache également le sérieux de la demande à la "solidité" du brevet invoqué :

*."des brevets correspondants au brevet litigieux ont été délivrés dans de nombreux pays étrangers dont les examinateurs ont écarté les deux antériorités précitées".*

. Le rapport d'expertise est favorable à la validité du brevet".

Le Tribunal peut conclure :

*"Sans préjuger de l'appréciation qui pourra être ultérieurement portée par le Tribunal sur l'ensemble du litige, l'action engagée par les Sociétés UNION CARBIDE et VISCORA apparaît en l'état, au vu du rapport d'expertise de Monsieur KARLESKIND, suffisamment sérieuse pour qu'il soit fait droit à la mesure d'interdiction provisoire sollicitée".*

b) Conditions relatives au défendeur en interdiction

L'action est engagée contre le défendeur à l'action en contrefaçon.

2°) CONDITIONS DE FORME

- Il y a eu "introduction d'une action en contrefaçon".

Le Tribunal observe que "l'action en contrefaçon (a) été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée" :

Les importations incriminées n'ayant été portées à la connaissance des demanderesses que dans les premiers mois de l'année 1983, il ne peut leur être reproché d'avoir attendu le 20 Juillet suivant pour engager leur première procédure.

L'observation suivante du Tribunal nous paraît superfétatoire dans la mesure où le seul délai à prendre en compte est celui séparant la connaissance des actes de contrefaçon de la date d'introduction de la procédure principale en contrefaçon :

*"La Société VISCOFAN ne saurait leur reprocher d'avoir attendu quatorze mois après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 54 de la loi du 2 Janvier 1968 pour présenter leur demande d'interdiction, alors que le rapport d'expertise sur lequel elles fondent cette demande n'a été déposé que le 26 Juin 1985, soit trois mois avant l'assignation en référé".*

B - EFFETS DE L'INTERDICTION

1°) OBLIGATIONS DU DEFENDEUR CONDAMNE

L'interdiction de poursuivre les actes qui constituent la contrefaçon du brevet est prononcée sous une "astreinte provisoire de 300 F par cartons de boyaux contrefaisants importés, offerts en vente ou vendus postérieurement à la signification de la présente ordonnance".

2°) OBLIGATIONS DU DEMANDEUR VICTORIEUX

Aucune demande de constitution de garanties n'ayant été faite par le défendeur, le Président du Tribunal n'a pas eu à utiliser la faculté qui lui est donnée par l'article 54 al.3 nouveau de la loi de "subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée".

TRIBUNAL  
DE GRANDE INSTANCE  
DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 DECEMBRE 1985

Par Monsieur J.CL.GUERIN, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de PARIS, assisté de Madame BOISDEVOT, Greffier :

DEMANDERESSE

STE UNION CARBIDE CORPORATION

Sté de droit américain, dont le siège est à DANBURY, Connecticut, 06817 Etats-Unis d'Amérique, Old Ridgebury Road,

LA SOCIETE VISCORA

40, rue Jean-Jaurès BAGNOLET (Seine St Denis)

Représentées par la SCP BODIN LUCET GENTY, A.135 et Maître Philippe COMBEAU, Avocat plaidant.

DEFENDERESSE

LA STE VISCOFAN

Industria Navarra de Envolturas Cellulosicas, SA de droit espagnol dont le siège est à C/Garcia Castahon 4, PAMPLONA (Navarra) Espagne

Représentée par la SCP COURTEAULT RIBADEAU-DUMAS E. 1965 et Maître Geoffroy Gaultier, Avocat plaidant

La Société américaine UNION CARBIDE CORPORATION est propriétaire :

- du brevet français 1.459.630 par elle demandé le 13 décembre 1965 et délivré le 10 octobre 1966 sous le titre "Procédé et appareil pour fabriquer un boyau plissé en accordéon",

- ainsi que du brevet français 72-20818 demandé le 9 juin 1972 et délivré le 26 décembre 1972 sous le titre "Enveloppe cellulosique tubulaire pour produits alimentaires".

Ayant appris que la Société WILLIAM SAURIN utilisait des boyaux cellulosiques tubulaires pour produits alimentaires qui constitueraient selon elle la contrefaçon de ces brevets, la Société UNION CARBIDE CORPORATION a fait pratiquer le 8 juillet 1983 une saisie-contrefaçon au siège de cette Société à Saint THIBAUT DES VIGNES en Seine et Marne.

Puis cette saisie ayant révélé que les boyaux litigieux provenaient de la Société espagnole VISCOFAN, la Société UNION CARBIDE CORPORATION et sa licenciée française, la Société VISCORA, ont par exploit du 20 Juillet 1983, assigné cette Société en demandant de dire :

- que les sticks de boyau plissé en accordéon de la Société VISCOFAN constituent la contrefaçon du brevet français 1.459.630,

- et que les enveloppes tubulaires cellulosiques constituant les sticks de la Société VISCOFAN contrefont le brevet français 72.20818.

Après que cette Société ait constitué avocat, les demanderesses ont sollicité dans le cadre de la mise en état la désignation d'un expert qui par ordonnance du 18 Juin 1984 a reçu pour mission de rechercher si les échantillons saisis le 8 Juillet 1983 reproduisent les caractéristiques revendiquées dans le brevet 72.20818. Les deux premiers experts successivement désignés s'étant l'un et l'autre récusés, le troisième expert, M.KARLESKIND, commis par ordonnance du 9 octobre 1984, n'a pu déposer son rapport que le 26 Juin 1985.

Par ailleurs, ayant appris qu'en dépit de la procédure ainsi engagée, la Société VISCOFAN continuait à introduire en France des enveloppes cellulosiques qui constitueraient la contrefaçon des deux brevets précités, la Société UNION CARBIDE CORPORATION a fait pratiquer le 21 mars 1985 à Hendaye une seconde saisie-contrefaçon qui devait révéler une augmentation considérable des importations des produits incriminés, notamment à destination de la STE WILLIAM SAURIN.

M.KARLESKIND ayant estimé dans son rapport que l'échantillon de boyau de cellulose par lui examiné avait une composition conforme notamment aux trois premières revendications du brevet 72.20818, les Sociétés UNION CARBIDE CORPORATION et VISCORA, se fondant sur les nouvelles dispositions de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 modifiées par la loi du 27 juin 1984, ont par exploit du 24 septembre 1985, assigné en référé pour l'audience du 26 novembre suivant la Société VISCOFAN en demandant de lui interdire de poursuivre l'introduction en France de boyaux constituant la contrefaçon des brevets 1.459.630 et 72.20818 sous astreinte définitive de 600 F par carton de boyaux contrefaisants importés, offerts en vente ou vendus par la Société VISCOFAN postérieurement à l'ordonnance sollicitée.

Après avoir soulevé l'incompétence du juge des référés de Paris au profit de celui de Toulouse, la Société VISCOFAN faisant valoir que les conditions permettant l'application de l'article 54 précité ne son pas réunies en l'espèce, a conclu subsidiairement au rejet de la demande d'interdiction formée à son encontre, en sollicitant la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mais les Sociétés UNION CARBIDE CORPORATION et VISCORA, réfutant les divers moyens soulevés par la défenderesse, ont maintenu l'intégralité de leurs prétentions.

#### Sur la compétence

Attendu que la Société VISCOFAN soulève tout d'abord l'incompétence du juge des référés de Paris au profit de celui de Toulouse, en faisant observer qu'à la suite de la saisie pratiquée à Hendaye le 21 mars 1985 les Sociétés UNION CARBIDE CORPORATION et VISCORA ont assigné en contrefaçon la Société VISCOFAN le 19 avril suivant devant le Tribunal de Toulouse et que la mesure d'interdiction sollicitée sur le fondement de l'article 54 nouveau de la loi du 2 janvier 1968 ne peut être demandée qu'au Président du Tribunal saisi de l'action en contrefaçon.

Mais attendu qu'avant d'assigner la Société VISCOFAN devant le Tribunal de Toulouse, les demanderesse l'avaient précédemment assignée aux mêmes fins dès le 2 avril 1985 devant le Tribunal de céans.

Attendu que la Société VISCOFAN ne saurait demander qu'il soit préalablement statué sur l'exception d'incompétence qu'elle déclare avoir soulevée à la suite de cette assignation par conclusion du 17 juin 1985, puisqu'aucun exemplaire de ces conclusions n'a été déposé du dossier du Tribunal.

Attendu qu'il y a lieu par ailleurs de relever que l'assignation signifie devant le Tribunal de céans le 2 avril 1985, soit dans les 15 jours de la saisie du 21 mars 1985, sollicite expressément la jonction de cette nouvelle procédure avec la procédure engagée le 20 juillet 1983 devant le même Tribunal à la suite de la première saisie du 8 juillet précédent, étant observé en outre que les deux saisies pratiquées en 1983 et en 1985 ont porté sur les mêmes boyaux cellulosiques argués de contrefaçon, contenus dans des cartons portant la référence 27 EUR, et que l'expertise ordonnée le 18 juin 1984 avait précisément pour objet de procéder à leur analyse au regard des caractéristiques revendiquées dans le brevet 72.20818.

Attendu enfin que la Société VISCOFAN ne saurait contester que le Tribunal de céans se trouve ainsi saisi d'une action en contrefaçon relative aux boyaux dont les demanderesse entendent interdire la poursuite de l'importation, puisqu'elle a elle-même signifié le 6 novembre 1985 des conclusions de litispendance devant le Tribunal de Toulouse.

Attendu qu'il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par la Société VISCOFAN dans ses premières conclusions n'est pas fondée et qu'il y a lieu d'examiner les autres moyens de défense par elle invoqués dans ses conclusions subsidiaires.

#### Sur la recevabilité

Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 54 nouveau de la loi du 2 janvier 1968, "la demande d'interdiction n'est admise que si l'action en contrefaçon a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée".

Attendu que la défenderesse soutient que cette condition n'est pas remplie en l'espèce, en versant aux débats une lettre adressée le 19 octobre 1981 par la STE VISCORA aux Etablissements WILLIAM SAURIN pour les mettre en garde contre les offres de boyaux cellulosiques qui lui ont été faites par la Société VISCOFAN.

Mais attendu que cette lettre ne faisant allusion qu'à de simples offres ne saurait suffire à établir l'introduction en France de boyaux argués de contrefaçon, laquelle ne s'est révélée manifestement qu'à la fin de l'année 1982, ainsi que cela ressort des statistiques communiquées lors de la saisie contrefaçon effectuée à Hendaye.

Attendu que dès lors les importations incriminées n'ayant été portées à la connaissance des demanderesses que dans les premières mois de l'année 1983, il ne peut lui être reproché d'avoir attendu le 20 juillet suivant pour engager leur première procédure.

Attendu par ailleurs que la Société VISCOFAN ne saurait leur reprocher d'avoir attendu quatorze mois après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 54 de la loi du 2 Janvier 1968 pour présenter leur demande d'interdiction, alors que le rapport d'expertise sur lequel elles fondent cette demande n'a été déposé que le 26 juin 1985, soit trois mois avant l'assignation en référé.

Attendu qu'il s'ensuit que la demande d'interdiction ainsi présentée peut être déclarée recevable et qu'il convient d'examiner à présent s'il convient d'y faire droit.

Sur l'interdiction de l'exploitation du brevet 1.459.630

Attendu que s'il appartiendra au Tribunal d'apprécier le bien fondé de l'action en contrefaçon engagée le 20 juillet 1983 sur le fondement de ce brevet et de sanctionner éventuellement les faits non prescrits, la mesure d'interdiction présentée en référé à son sujet est devenue sans objet, puisque sa durée de validité étant expirée depuis le 15 décembre 1985, il ne peut être dorénavant interdit à la défendresse de fabriquer et de vendre en France des boyaux reproduisant ses caractéristiques qui ont cessé de recevoir protection à partir de cette date.

Sur l'interdiction de l'exploitation du brevet 72.20818

Attendu que ce brevet décrit et protège une enveloppe cellulosique tubulaire pour produits alimentaires dans laquelle la surface interne comporte un revêtement destiné à faciliter l'enlèvement par pelage des produits alimentaires.

Attendu qu'aux termes de l'article 54 nouveau de la loi du 2 janvier 1968, l'interdiction provisoire de la poursuite des actes de contrefaçon peut être prononcée "dès lors qu'ils entraîneraient un préjudice difficilement réparable et que l'action au fond apparaît sérieuse".

1- Attendu que pour établir la difficulté de réparer le préjudice par elles subi, les demanderesses font valoir qu'il ressort des renseignements recueillis lors de la deuxième saisie effectuée en 1985 à Hendaye qu'en dépit de la première saisie pratiquée deux ans auparavant, les importations litigieuses ont quadruplé puisqu'elles sont passées de 10,5 tonnes en 1982 à 40,2 tonnes pour 1984; qu'elles ajoutent que devant cette progression, elles ont dû renoncer à l'installation d'une nouvelle unité de production dans les Vosges qui aurait permis l'embauche d'environ 40 personnes.

2- Attendu que les demanderesses établissent en second lieu le caractère sérieux de leur action en versant aux débats un jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 18 mai 1983 et un arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens du 31 Mai 1985, desquels il ressort que M.UCHELENA-OLAZAPAL, Président directeur général de la Société VISCOFAN depuis 1980 a, après avoir en vain tenté d'obtenir une licence lui permettant de fabriquer régulièrement des boyaux

cellulosiques, commis divers détournements de données technologiques au préjudice de la Société VISCORA qui ont motivé sa condamnation à trois ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt.

3- Attendu que les demanderesse invoquent surtout à l'appui de leurs prétentions les conclusions du rapport d'expertise aux termes desquelles M.KARLESKING affirme (p.60) que l'échantillon de boyau de cellulose par lui examiné a une composition conforme aux revendications 1,2,3,12 et 13 du brevet 72.20818, en soulignant (p.63) l'omogénéité de la répartition des constituants à l'intérieur du boyau.

4- Attendu que la Société VISCOFAN conteste la présence de ce "mélange homogène" qui constitue l'une des caractéristiques essentielles de la première revendication, en faisant observer que les photographies présentées aux pages 19,20 et 21 du rapport laissent apparaître les divers constituants et en relevant que l'expert se trouve ainsi contraint d'employer à la page 66 de son rapport l'expression de "mélange macroscopiquement homogène".

Mais attendu que si l'analyse microscopique d'un liquide permet d'en décèler les divers éléments, ce liquide n'en demeure pas moins homogène; que tel est le cas notamment du lait dit homogénéisé.

5- Attendu que la Société VISCOFAN conteste en second lieu la validité du brevet 72-20818, en lui opposant notamment les brevets KALLE et BRILGEFORD cités dans le rapport de recherche.

Mais attendu que des brevets correspondants au brevet litigieux ont été délivrés dans de nombreux pays étrangers dont les examinateurs ont écarté les deux antériorités précitées.

Attendu en effet que le brevet KALLE ne divulgue pas la combinaison spécifique d'un éther hydrosoluble de cellulose (ou carboxyméthylcellulose) et d'une huile minérale liquide faisant l'objet des deux premières revendications du brevet 72.20818.

Attendu de même que dans les exemples visés par le brevet BRIDGEFORD, la quantité de l'huile minérale représente 50 à 500 fois celle de la carboxyméthylcellulose, alors que la revendication 1 du brevet 72.20818 limite ce pourcentage à 15 fois; que d'autre part les essais effectués révèlent l'impossibilité absolue de peler les boyaux revêtus d'une composition renfermant une proportion aussi élevée d'huile minérale.

6- Attendu que dès lors, sans préjuger de l'appréciation qui pourra être ultérieurement portée par le Tribunal sur l'ensemble du litige, l'action engagée par les Sociétés UNION CARBIDE CORPORATION et VISCORA apparaît en l'état, au vu du rapport d'expertise de M.KARLESKIND, suffisamment sérieuse pour qu'il soit fait droit à la mesure d'interdiction provisoire sollicitée.

Attendu que cette mesure paraît d'autant plus devoir s'imposer en l'espèce qu'en dépit de la première saisie-contrefaçon pratiquée en 1973, les importations litigieuses n'ont cessé de s'amplifier dans des proportions considérables et que la réparation du préjudice auquel les demanderesse pourraient ultérieurement prétendre risque de s'avérer difficile en raison du comportement frauduleux des dirigeants de la Société VISCOFAN qui ont cherché à se soustraire à l'action de la Justice.

Attendu qu'il convient en conséquence d'interdire à la Société VISCOFAN de poursuivre l'introduction et la vente en France de boyaux constituant la contrefaçon du brevet 72.20818 sous astreinte provisoire de 300 F par carton de boyaux contrefaisants importé ou vendu postérieurement à la signification de la présente ordonnance.

Attendu que la demande formée à son encontre ayant été ainsi admise, la Société VISCOFAN ne peut qu'être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du nouveau code de procédure civile, la présente ordonnance sera assortie de l'exécution provisoire.

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

Nous, Vice Président,

Vu l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 27 juin 1984

Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la Société VISCOFAN

Déclarons les Sociétés UNION CARBIDE CORPORATION et VISCORA recevables à demander en l'espèce le bénéfice des dispositions de l'article 54 précité

Interdisons à titre provisoire à la Société VISCOFAN de continuer à introduire en France, à offrir en vente et à vendre des boyaux cellulosiques pour produits alimentaires qui constituent la contrefaçon du brevet français 72.20818 (déposé par la STE UNION CARBIDE CORPORATION et concédé en licence à la Société VISCORA), sous peine d'une astreinte provisoire de 300 F par carton de boyaux contrefaisants importés, offerts en vente ou vendus postérieurement à la signification de la présente ordonnance

Rejetons la demande de la Société VISCOFAN fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamnons la Société VISCOFAN aux dépens de la procédure de référé dont le recouvrement pourra être directement poursuivi par la Société civile professionnelle d'avocats BODIN-LUCET-GENTY conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait à PARIS, le 23 Décembre 1985

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

P. BOISDEVOT

J. CL. GUERIN