

PARIS 27 NOVEMBRE 1986

DOSSIERS BREVETS 1987.III.4

UNION CARBIDE c.VISCOFAN

Brevets 1.459.630 et 72-20.818

PIBD 1987.406.III.65

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

- | | |
|--|-----|
| - ACTION EN INTERDICTION PROVISOIRE DE CONTREFAÇON | *** |
| . INTRODUCTION A BREF DELAI | * |
| . ACTION SERIEUSE | ** |
| . PREJUDICE DIFFICILEMENT REPARABLE | *** |

I - LES FAITS

- : La société UNION CARBIDE est titulaire des brevets français 1.459.630 et 78-20.818 ayant pour objet des enveloppes pour produits alimentaires
- : UNION CARBIDE licencie VISCORA
- : La Société espagnole VISCOFAN vend à la Société WILLIAM SAURIN des dispositifs suspects
- 11 Octobre 1981 : VISCORA met en garde la Société WILLIAM SAURIN contre d'éventuels achats auprès de VISCOFAM
- 1982 : L'introduction en France de boyaux contrefaisants est établie
- 8 Juillet 1983 : UNION CARBIDE fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la Société WILLIAM SAURIN
- 20 Juillet 1983 : UNION CARBIDE et VISCORA assignent en contrefaçon VISCOFAN qui a fabriqué les enveloppes saisies.
- : Jugement décidant une expertise
- 21 Mars 1985 : Nouvelle saisie-contrefaçon mettant en évidence *"un accroissement sensible de l'importation des produits incriminés"*.
- 26 Juin 1985 : Dépôt du rapport d'expertise qui conclut à la contrefaçon des trois premières revendications du brevet 72-20.818
- 14 Septembre 1985 : UNION CARBIDE et VISCORA assignent la Sté VISCOFAN en interdiction provisoire (d'importation) devant le juge des référés.
- 23 Décembre 1985 : Le juge des référés se déclare compétent et fait droit aux demandes des requérantes.
- 21 Mars 1986 : VISCOFAN fait appel
- 27 Mars 1986 : La Cour de PARIS confirme l'ordonnance entreprise.

II - LE DROIT

La décision apporte à l'interprétation du nouvel article 54 de la loi des brevets :

"Lorsque le Tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet faisant l'objet en France d'une exploitation industrielle effective et sérieuse, son Président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire sous astreinte la poursuite des actes argués de contrefaçon dès lors qu'ils entraîneraient un préjudice difficilement réparable (C) et que l'action au fond lui apparaît sérieuse (B). 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 (A). Le Président du Tribunal peut 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".

A - SUR L'ASSIGNATION A BREF DELAI

L'assignation en interdiction provisoire fondée sur l'article 54 de la loi de 1968 doit être formée "à bref délai" à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits qui vont appuyer sa demande.

La Cour estime, comme le juge des référés, que tel est bien le cas, comme en l'espèce, quand l'introduction des boyaux contrefaisants n'est établie qu'à partir de 1982, une correspondance du 23 Décembre 1983 manifestant, de plus, que la demanderesse n'était pas encore assurée des faits, et que l'assignation date du 20 Juillet 1983. Mais on relève particulièrement le considérant :

"A moins d'agir avec légèreté, il est indispensable avant de poursuivre en contrefaçon la société VISCOFAN, de se procurer des enveloppes exportées par elle en France et de vérifier, parmi les six brevets dont la Société UNION CARBIDE était propriétaire, lequel était contrefait..."

Le fait de s'assurer avant d'agir que la contrefaçon soupçonnée a quelque réalité justifie qu'un certain délai s'écoule avant que l'assignation ne soit lancée.

B - SUR LE CARACTERE SERIEUX DE L'ACTION

La Cour reprend l'argument du juge des référés selon lequel le responsable légal de la société poursuivie en contrefaçon s'est rendu coupable d'agissements délictueux et spécialement de vol au préjudice d'une des sociétés poursuivantes, l'assortissant d'une observation qu'il faut relever, à savoir que de vils agissements sont *"significatifs du dessein formé par la société VISCOFAN d'entrer en possession de tout ce qui peut l'aider à produire des boyaux présentant les mêmes caractéristiques que ceux de VISCORA"*. Elle s'appuie encore, comme le Tribunal, sur le fait que des brevets parallèles ont pu être délivrés à l'étranger.

Mais, argument plus intéressant encore et prenant le contre-pied de ce qu'avait jugé, le 12 Juillet 1985 (Dossiers Brevets 1986.III.5), dans la première affaire de ce type, le Tribunal de Paris, la Cour, bien qu'elle fasse état de la *"critique énergique"* dont le brevet est l'objet, considère comme sérieuse la position du breveté dès lors que la validité du titre suppose une confrontation *"serrée"* des éléments en présence et *"que le débat reste ouvert quant à une réalité qui ne saurait sans légèreté être rejetée en l'état"*. Voilà qui répond certainement, bien davantage que la décision à l'instant rappelée, à l'esprit de la loi et à l'intention du législateur.

C - SUR LE PREJUDICE DIFFICILEMENT REPARABLE

Le Tribunal (Dossiers Brevets précité), avait surtout mis en avant *"le fait que les sociétés poursuivantes avaient dû renoncer à l'installation d'une activité de production"*. La Cour préfère se placer sur un autre terrain : le fait que les sociétés poursuivantes ne pouvant manquer de se heurter à des difficultés d'exécution, liées, en fait, à ce que le représentant légal du présumé contrefacteur s'est constamment dérobé aux poursuites dont il a été l'objet et, en droit, à ce qu'il ne faut pas trop attendre des conventions nationales sur l'exécution des décisions judiciaires (étant rappelé que la société est espagnole et sans établissement en France).

GROSSE DELIVREE A

DATE DU 9.12.86

TA REQUETE

Moreau

N° Répertoire Général : 86- 006214

Appel d'un jugement du
T.G.I. de PARIS
du 23 décembre 1985

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture :

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section B

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 1986

(N° 6 et dernier) . 6 pages

PARTIES EN CAUSE

1°/ La société de droit espagnol
VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLUTRAS
CELLULOSICAS ,
dont le siège est à CALLE Garcia Castañon 4
à PAMPELUNE (Navarre) ESPAGNE ,
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège ,

Appelante ,
représentée par la SCP LEJOINDRE FISSELIER-
BOULAY , avoué ,
assistée de Me G. GAULTIER , avocat ,

2°/ La société de droit américain
UNION CARBIDE CORPORATION ,
dont le siège est à DANBURY ,
Connecticut 06817 ETATS UNIS d' AMERIQUE ,
Old Ridgebury Road ,
prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit
siège ,

3°/ La société VISCORA ,
dont le siège est à 93 BAGNOLET ,
40 rue Jean-Kaurès ,
prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit
siège ,

Intimées ,
représentées par Me MOREAU , avoué ,
assistées de Me Ph. COMBEAU , avocat ;

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré ;

Président : Monsieur BONNEFONT ,
Conseillers : Madame BETEILLE et
Monsieur GOUGE ;

GREFFIER : Madame J. TOUSSAINT ;

DEBATS : A l'audience publique du 17 septembre 1986 ;

ARRET : Contradictoire ;

Prononcé publiquement par Monsieur BONNETFORT , Président, lequel a signé la minute avec Madame J. TOUSSAINT , Greffier ;

FAITS ET PROCEDURE :

Le 8 juillet 1983 la société de droit américain UNION CARBIDE CORPORATION faisait pratiquer à la société THIBAUT des VIGNES (77) au siège de la société WILLIAM SAURIN à une saisie-contre-façon portant sur des enveloppes cellulose tubulaires pour produits alimentaires constituant selon elle la contrefaçon des brevets français 1 459 630 et 72 20818 dont elle était titulaire .

La saisie ayant révélé que les enveloppes incriminées avaient été fabriquées par la société espagnole VISCOFAN , UNION CARBIDE et sa licenciée française , la société VISCORA assignaient par exploit du 20 juillet 1983 la société VISCORA devant le Tribunal de grande instance de PARIS pour faire juger que cette dernière avait commis des actes de contrefaçon des brevets susdésignés.

Une expertise ayant dans le cadre de la mise en état été ordonnée à l'effet de rechercher si les échantillons saisis le 8 juillet 1983 reproduisaient les caractéristiques revendiquées dans le brevet 72 208 18 , Karleskind , expert , déposait le 26 juin 1985 un rapport concluant à une contrefaçon des trois premières revendications dudit brevet .

Par ailleurs , une nouvelle saisie-contrefaçon opérée le 21 mars 1985 avait mis en évidence un accroissement sensible de l'importation des produits incriminés .

C'est dans ces circonstances que le 24 septembre 1985 les sociétés UNION CARBIDE et VISCOFAN , sur le fondement des dispositions de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 27 juin 1984 , assignaient la société VISCOFAN devant le Président des référés auquel il était demandé d'interdire sous astreinte la poursuite de l'introduction en France , de l'offre en vente et de la vente des enveloppes contrefaisantes .

La société VISCOFAN soulevait l'incompétence du juge des référés de PARIS au profit de celui de TOULOUSE et à titre subsidiaire so utenait que les conditions d'application de l'article 54 précité n'étaient pas en l'espèce réunies .

L' ORDONNANCE CRITIQUEE :

Par son ordonnance du 23 décembre 1985 , le Juge des référés de PARIS a notamment :

- rejeté l'exception d'incompétence ,
- déclaré les sociétés UNION CARBIDE et VISCORA recevables à demander le bénéfice des dispositions de l'article 54 susvisé,

7220818

cib: B65D

B29D

A22C

1459630

cib: A22C

Titre:
Procédé et appareil
pour fabriquer
un boyau
p lié en accordéon

- interdit à la société VISCOFAN de continuer à introduire en France , à offrir en vente et à vendre des boyaux cellulose pour produits alimentaires qui constituent la contrefaçon du brevet français 72.20818 appartenant à UNION CARBIDE et concédé en licence à VISCORA sous peine d'une astreinte provisoire de 300 francs par carton de boyaux contrefaisants importés , offerts en vente ou vendus postérieurement à la signification de l'ordonnance .

L' APPEL :

Appelante de l'ordonnance par déclaration du 21 mars 1986 et autorisée à assigner les sociétés UNION CARBIDE et VISCORA à l'audience du 17 septembre 1986 , la société VISCOFAN prie la Cour :

1°/ de dire que l'assignation en contrefaçon du 20 juillet 1983 n'a pas été délivrée à bref délai ,

2°/ de constater que la mission de l'expert a été étendue sans respecter le principe du contradictoire et qu'il a déposé son rapport sans que les parties aient été invitées à lui faire connaître leurs moyens concernant la nouvelle mission qui lui avait été confiée ; de juger en conséquence que le juge des référés ne pouvait affirmer que la demande lui paraissait sérieuse au vu d'un rapport établi dans des conditions irrégulières ,

3°/ de dire que les demanderesses ne justifiaient pas d'un préjudice difficilement réparable ,

et en conséquence , par infirmation de l'ordonnance dont appel de juger que ne sont pas remplies en l'espèce les conditions écrites à l'article 54 prérappelé .

Postérieurement à l'ordonnance critiquée , la société UNION CARBIDE a cédé la propriété du brevet 72.20818 à la société de droit américain VISKASE CORPORATION qui par conclusions prises conjointement avec UNION CARBIDE et VISCORA demande à la Cour de confirmer la décision dont appel .

SUR CE LA COUR ,

qui pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties se réfère à l'ordonnance critiquée et aux écritures d'appel ;

SUR L' ASSIGNATION A BREF DELAI :

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 , la demande d'interdiction à titre provisoire sous astreinte des actes argués de contrefaçon ne peut être admise que si l'action en contrefaçon a été engagée à bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits que lesquels elle est fondée ;

CONSIDERANT que la société VISCOFAN , contestant que l'action ait été introduite à bref délai , fait valoir qu'elle ne l'a

été que le 20 juillet 1983 alors que le 19 octobre 1981 la société VISCORA avait adressé une mise en garde à la société WILLIAM SAURIN pour l'inciter à ne pas donner suite à des offres de VISCORA ;

CONSIDERANT cependant que la mise en garde dont s'agit , si elle rappelait à WILLIAM SAURIN que les boyaux cellulosiques de VISCORA étaient couverts par des brevets et que la société VISCOFAN était visée par deux procédures dont une intentée en Espagne pour usurpation de brevets , ne contenait aucun terme tendant à l'affirmation que des boyaux contrefaisants avaient été introduits en France ou même seulement offerts en vente ;

Que du reste , dans une correspondance ultérieure du 23 décembre 1983 , très révélatrices de l'absence de certitudes où se trouvait la société VISCORA , celle-ci se bornait à indiquer qu'elle pourrait être amenée à entamer une procédure partout où étant protégée par des brevets , elle constaterait le commerce ou l'utilisation de boyaux estimés par elle contrefaisants ;

CONSIDERANT qu'il ressort des documents versés aux débats que l'introduction en France de boyaux contrefaisants n'est établie qu'à partir de 1982 ;

Qu'à moins d'agir avec légèreté , il était indispensable , avant de poursuivre en contrefaçon la société VISCOFAN de se procurer des enveloppes exportées par elle en France et de vérifier , parmi les six brevets dont la société UNION CARBIDE était propriétaire , lequel était contrefait , l'expertise diligentée ultérieurement dans le cadre de la procédure de contrefaçon ayant montré la complexité des analyses portant sur la composition du produit ;

CONSIDERANT donc que , comme le premier juge l'a admis , l'action en contrefaçon a été engagée dans un délai n'excluant pas la recevabilité de la demande formée sur le fondement de l'article 54 précité ;

SUR LE CARACTERE SERIEUX DE L' ACTION :

CONSIDERANT que le brevet 72 20818 a pour objet , selon la revendication 1 , une enveloppe cellulosique tubulaire comportant à sa surface interne un revêtement d'un mélange homogène d'au moins deux constituants dont l'un est un éther hydrosoluble de cellulose , l'autre étant choisi dans un ensemble constitué par des huiles animales et végétales et qui est présent en une quantité ne représentant pas plus d'environ quinze fois la quantité du premier constituant qui selon la revendication 2 est de la carboxyméthyl cellulose ou de la carboxyméthyl - hydroxyethyl cellulose et , selon la revendication 3 , est présent en une quantité d'au moins 0,0155 mg / dm² de surface interne d'enveloppe et notamment en une quantité comprise entre environ 0,031 mg et 1,08 mg / dm² de surface d'enveloppe ;

CONSIDERANT que l'invention vise à l'obtention d'enveloppes pour produits alimentaires pouvant s'enlever facilement sans que la chair qu'elles contiennent y adhère et les suive au moment de l'enlèvement et est particulièrement utilisable dans l'industrie de la saucisse ;

CONSIDERANT que l'expert , après examen de l'échantillon saisi , a conclu à une composition conforme aux revendications 1,2 et 3 ;

CONSIDERANT que pour contester le caractère sérieux de l'action la société VISCOFAN invoque dans ses écritures d'appel des antériorités qui , à l'en croire , affecteraient la validité du brevet litigieux et contestent en outre la contrefaçon , soutient que dans le produit incriminé , le mélange homogénéité microscopique caractérisant les boyaux protégés ;

ne présente pas l'.

CONSIDERANT que le premier juge , au vu des antériorités proposées a relevé des éléments de nature à justifier qu'elles ne soient pas retenues, que sans entrer dans la discussion approfondie qu'il appartiendra au juge du fond de conduire , force est de convenir que la validité du brevet 72 20818 , si elle se heurte à une critique énergique est combattue par des arguments qui , certes non dénués de sérieux , n'emportent pas la conviction de façon péremptoire et ne pourront être ratifiés que par une confrontation beaucoup plus serrée des thèses en présence ;

Qu'au reste , comme le premier juge l'a judicieusement observé, le fait que des brevets correspondant au brevet français invoqué aient été délivrés dans d'autres pays dont les examinateurs ont écarté lesdites antériorités confirme bien que le débat reste ouvert quant à une validité qui ne saurait sans légèreté être rejetée en l'état ;

CONSIDERANT que quelque soit le bien- fondé des critiques adressées à l'expert concernant tant l'élargissement de sa mission que l'affirmation de l'homogénéité du mélange , il reste que son travail , conduit selon des méthodes d'un niveau scientifique élevé , débouche sur des indications qui seraient- elles l'objet d'un débat très poussé entre spécialistes devant le juge du fond , confèrent en tout cas à la poursuite en contrefaçon un caractère de sérieux indiscutables en l'état ;

CONSIDERANT de surcroit que Michelina- Glazabal , responsable légal de la société VISCOFAN , s'est rendu ~~complice~~ complice de vols commis au préjudice de la société VISCORA par ses propres salariées ;

Qu'il a corrompu ces derniers pour obtenir des données technologiques relatives aux fabrications de VISCORA ;

Que par jugement du 18 mai 1983 , il a été condamné à notamment trois années d'emprisonnement , le Tribunal de grande instance de BEAUVAIS ayant décerné mandat d'arrêt à son encontre eu égard à son défaut ;

Que si les agissements délictueux ainsi sanctionnés ne portent pas sur une invention couverte par un brevet , ils n'en sont pas moins significatifs du dessein formé par la société VISCOFAN d'entrer en possession de tout ce qui peut l'aider à produire des boyaux présentant les mêmes caractéristiques que ceux de VISCORA , que les moyens utilisés par cette dernière société relèvent ou non de la propriété industrielle ;

CONSIDERANT donc qu'à bon droit le premier juge a admis le caractère sérieux de l'action en contrefaçon exigé par l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée ;

SUR LE PREJUDICE DIFFICILEMENT REPARABLE :

CONSIDERANT que l'importance des quantités de boyaux argués de contrefaçon introduits en France est reconnue par la société VISCOFAN puisqu'elle-même allègue que l'interdiction sollicitée lui causerait " le plus grave préjudice " ;

CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté par la société VISCOFAN qu'elle n'a aucun établissement en France ;

Qu'elle ne saurait d'autre part disconvenir que son représentant légal s'est constamment dérobé aux poursuites pénales dont il était l'objet , le jugement prérappelé du Tribunal de grande instance de BEAUVAIS mentionnant que dès le 28 janvier 1980 , le magistrat instructeur avait dû délivrer un mandat d'arrêt ;

Que dès lors , et en dépit des conventions liant la France à l'ESpagne en vue de l'exécution des décisions judiciaires , les sociétés intimées sont des plus fondées à prétendre que si la contrefaçon était retenue par la juridiction du fond , elles courraient un très grand risque de non- exécution des mesures réparatrices d'un préjudice rendu très lourd par l'importance de la masse contrefaisante ;

CONSIDERANT que pour les motifs susexposés , les conditions d'application de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 sont réunies ;

Que l'ordonnance déférée sera par suite confirmée ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge ;

Déboute la société VISCOFAN de son appel ;

Confirme l'ordonnance ;

Dit que la société VISCORA supportera les frais de l'appel qui seront recouvrés directement par Me MOREAU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile .

Approuvé mot
rayé nul et
renvoi en marge