

TGI PARIS 22 JANVIER 1987
FICHET-BAUCHE c.RITZENTHALER
Brevet 73-33345
PIBD 1987.413.III.226

DOSSIERS BREVETS 1988.II.3

GUIDE DE LECTURE

- ACTION EN CONTREFACON - PRESCRIPTION - INTERRUPTION : INDEPENDANCE **

I - LES FAITS

- 18 septembre 1973 : MM.MOREL, MATROUILLOT et BOLA déposent en commun un brevet 73-33345 portant sur une invention de guichet
- 20 janvier 1976 : Les brevetés concèdent une licence exclusive de vente pour la FRANCE de leur brevet.
- 1979 : La Société RITZENTHALER accomplit des actes suspects en fabriquant et commercialisant un dispositif de protection contre les agressions.
- 27 septembre 1979 : Une saisie-contrefaçon est pratiquée auprès de la Société RITZENTHALER.
- 12 octobre 1979 : Les co-brevetés assignent la Société RITZENTHALER en contrefaçon
- : RITZENTHALER réplique par voie de demande reconventionnelle en annulation du brevet.
- 6 décembre 1985 : Le Tribunal de PARIS . rejette l'action en annulation
. fait droit à l'action en contrefaçon et ordonne une expertise pour l'évaluation du préjudice.
- 5 novembre 1986 : FICHET BAUCHE assigne la Société RITZENTHALER "*pour dire qu'elle est bien fondée à intervenir en vertu de l'article 53 de la loi de 1968 et pour que le jugement intervenu le 6 décembre 1985 lui soit déclaré commun*".
- 20 novembre 1986 : RITZENTHALER réplique par voie de fin de non recevoir pour prescription de l'action à l'égard des faits commis antérieurement au 5 novembre 1983 (cinq ans avant l'assignation de FICHET BAUCHE).
- 22 janvier 1987 : TGI PARIS fait droit à la fin de non recevoir et dit l'action de FICHET BAUCHE prescrite pour les faits antérieurs de trois ans à son assignation.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur à la fin de non recevoir pour prescription de l'action (RITZENTHALER)

prétend que les actes interruptifs de prescription effectués par les co-brevetés leur sont personnels et ne peuvent pas bénéficier à leur licencié.

b) Le défendeur à la fin de non recevoir pour prescription de l'action (FICHET BAUCHE)

prétend que les actes interruptifs de prescription effectués par les co-brevetés ne leur sont pas personnels et peuvent bénéficier à leur licencié.

2 °) *Enoncé du problème*

Les actes interruptifs de prescription effectués par le breveté lui sont-ils personnels ou profitent-ils à leur licencié exclusif ?

B - LA SOLUTION

1 °) *Enoncé de la solution*

"Attendu que l'action du breveté constitue, contrairement à ce que soutient la Société FICHET BAUCHE, une action distincte de celle du licencié n'ayant ni la même cause ni le même objet même si elles se rapportent aux mêmes faits de contrefaçon;

Que l'action du breveté trouve son fondement dans l'article 53-1° de la loi alors que celle du licencié procède du paragraphe 4 du même article;

Que chaque action tend à obtenir la réparation d'un préjudice propre;

Que ces deux actions ne sont nullement indivisibles, ne forment pas une action unique;

Que le licencié dispose depuis la loi du 13 juillet 1978 d'une action personnelle qu'il peut exercer indépendamment;

Qu'il y a lieu de dire, en conséquence, que la Société FICHET BAUCHE ne peut se prévaloir de l'acte interruptif du 12 octobre 1979 et n'est recevable à demander réparation que pour les faits postérieurs au 5 novembre 1983, les faits antérieurs étant prescrits en ce qui la concerne".

2 °) *Commentaire de la solution*

La jurisprudence est partagée sur la réponse à donner au problème étudié par le Tribunal de PARIS le 22 janvier 1987. Si l'acte de contrefaçon est unique, quels que soient, par conséquent, les préjudices et les victimes qui peuvent s'en prévaloir, les actions en contrefaçon leur sont propres. Le jugement ici étudié prend position pour l'indépendance des actions du point de vue de la prescription. Le licencié exclusif ne peut obtenir une indemnité de réparation qu'à la condition d'intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté ou d'exercer, lui-même, l'action en contrefaçon que lui reconnaît l'article 53 depuis la réforme de 1968.

MINUTE

3

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e CHAMBRE 2^e SECTION

JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 1987

N° du Rôle Général

19 124/86

Assignation du

5-6-7 NOV.86

DONNE ACTE

N° 3

R.P. 56 576

DEMANDEUR

LA SOCIETE FICHET BAUCHE
SA dont le siège est à 78140
VELIZY VILLACOUBLAY
15-17, avenue Morane Saulnier

représentée par :

SCP RIBADEAU-DUMAS, Avocat - E. 1065

DEFENDEURS

LA SOCIETE dite Etablissements
RITZENTHALER - SA dont le siège
est à 67600 BALDENHEIM 5 rue Sélestat

représentée par :

me Paul MATHELY, Avocat - E. 591

Monsieur Jean MOREL
demeurant 1, rue de la Montée des
Changes à 10000 TROYES

Monsieur Gilbert MATOUILLLOT
demeurant 46 bis rue du Voyer TROYES
10000

grosse délivrée le 4-2-87.

à Ribadeau

expédition le

à

copie le

4/2/87

page première

MINUTE

Monsieur Gérard BAUDA
demeurant à 8052 ZURICH
(Suisse) 88, Glattalstrasse

représentés par :

Me BOURDAIS, Avocat - E. 1121

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Monsieur GUIGUE, Vice-Président
Madame MANDEL, Juge
Madame PIERRARD, Juge

GREFFIER

Madame BOISDEVOT

DEBATS à l'audience du 28 novembre 1986
tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé en audience publique
contradictoire
susceptible d'appel

*

* *

Suivant exploit en date du 12
octobre 1979, Messieurs MOREL, MATROUILLOT et BAULA co-
propriétaires du brevet n° 73 33 345 déposé le 18 sep-
tembre 1973, ont assigné la société RITZENTHALER en
contrefaçon dudit brevet.

Par jugement en date du 6 décembre
1985, le Tribunal de céans a déclaré valable le
brevet n° 73 33 345 en ses revendications 1, 2, 3, 4
et 5 sous réserve d'incorporation de la revendication
2 à la revendication 1, a dit qu'en fabriquant et
commercialisant un dispositif de protection contre les
agressions tel que décrit au procès-verbal de saisie
du 27 septembre 1979 la société RITZENTHALER avait con-
trefait les revendications 1 à 5 du brevet.

AUDIENCE DU
22 JANV.87

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 3 SUITE

Avant dire droit sur le préjudice
a ordonné une expertise et commis pour y pro-
céder Monsieur FAUVEL.

La Société RIIZENTHALER a interjeté
appel de ce jugement mais celui-ci étant assorti
de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'ex-
pertise, Monsieur FAUVEL a commencé ses opéra-
tions.

La Société FICHET BAUCHE titulaire
en vertu d'un contrat sous seing privé en date du
20 janvier 1976 d'une licence exclusive de
vente pour la France des guichets fabriqués selon
le brevet n° 73 33 345 contrat inscrit au Registre
National des Brevets le 19 février 1976 sous
le n° 75 737, a assigné par exploit en date
des 5,6 et 7 novembre 1986 la Société RIIZENTHALER
et MM. MATROUILLOT, MOREL et BAULA pour voir dire
qu'elle est bien fondée à intervenir en vertu
de l'article 53 de la loi du 2 juillet 1968 et
pour que le jugement intervenu le 6 décembre
1985 lui soit déclaré commun.

En conséquence, elle demande que l'ex-
pert ait également pour mission de recueillir
tous les éléments permettant de déterminer le
préjudice qui a été personnellement subi par
elle du fait de la contrefaçon et de tenir comp-
te de tous les faits de contrefaçon non prescrits
à la date du 11 octobre 1979.

Enfin elle sollicite paiement de
la somme de 10 000 F au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 20 novembre 1986 la Société
RIIZENTHALER a conclu à ce que la Société
FICHET BAUCHE soit déclarée irrecevable, en
sa qualité de licenciée, à demander réparation
de prétendus faits de contrefaçon commis anté-
rieurement au 5 novembre 1983,

à ce qu'il soit dit qu'elle
n'apporte pas la preuve de prétendus faits de
contrefaçon commis postérieurement au 5 novembre
1983,

Reconventionnellement elle a sollici-
té paiement de la somme de 50 000 F en applica-
tion de l'article 700 du Nouveau Code de Procé-
dure Civile.

Le 27 novembre 1986 MM. MOREL,

page troisième

MINUTE

MATOUILLOT et BAULA ont conclu à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande formée par la Société FICHET-BAUCHE.

La Société FICHET-BAUCHE a répliqué le 28 novembre 1986.

L'affaire a été plaidée à jour fixe à l'audience du 28 novembre 1986.

Le 3 décembre 1986 la Société RITZENTHALER a fait parvenir au Tribunal une note en délibéré.

L'argumentation des parties est la suivante :

La Société FICHET-BAUCHE fait valoir qu'elle est recevable à demander réparation de tous les faits de contrefaçon non prescrits à la date du 11 octobre 1979 au motif que l'assignation en contrefaçon de MM. MOREL, MATOUILLOT et BAULA a eu pour effet d'interrompre ~~MAIQUILLOT et BAULA~~ la prescription non seulement au profit des titulaires du brevet mais également de leur licenciée.

Que les demandes formées par le breveté et le licencié ont la même cause à savoir l'obligation qui pèse en vertu de l'article 1382 du Code Civil sur celui qui a commis une faute quasi délictuelle de réparer le dommage causé par celle-ci ;

qu'en l'espèce cette faute est unique, c'est l'atteinte portée au monopole découlant du brevet.

que l'action en contrefaçon présente donc un caractère unique et indivisible.

Attendu qu'à contrario la Société RITZENTHALER allègue que l'action de la Société FICHET BAUCHE est prescrite en ce qui concerne les faits antérieurs au 5 novembre 1983.

Selon elle l'action du breveté et l'action du licencié sont des actions distinctes qui n'ont ni la même cause ni le même objet, qu'elles ne sont en rien indivisibles pouvant être exercées l'une sans l'autre ;

qu'en conséquence l'interruption civile, venant de l'assignation ne peut profiter qu'à celui dont émane l'assignation et le licencié FICHET BAUCHE ne peut bénéficier de l'interruption de la prescription par l'action du breveté ;

AUDIENCE DU
22 JANV. 87

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 3 SUITE

En ce qui concerne les faits de contrefaçon postérieurs au 5 novembre 1983 la Société RITZENTHALER soutient que FICHET BAUCHE n'en apporte pas la preuve ;

Attendu les faits, la procédure et les moyens des parties étant ainsi résumés, il convient d'examiner les points en litige ;

*

* *

I - SUR LA PRESCRIPTION

Attendu que l'article 58 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978 dispose que "les actions en contrefaçon se prescrivent par trois ans à compter des faits qui en sont la cause" ;

que la contrefaçon en matière de brevet n'est plus un délit pénal ;

que s'agissant d'une action civile portée devant la juridiction civile, elle est soumise aux règles du Code Civil et notamment au régime de la prescription civile et aux dispositions des articles 2243 et 2244 du Code Civil ;

Attendu que la Société FICHET BAUCHE se prévaut de l'effet interruptif de la prescription résultant de l'assignation en contrefaçon formulée par MM. MATOUILLOT, BAULA et MOREL le 12 octobre 1979 ;

Attendu que cette assignation constitue non pas un fait matériel mais un acte juridique et donc une cause d'interruption civile et non naturelle ;

Que s'agissant d'une interruption civile, elle constitue un mode d'interruption relatif qui ne profite qu'à celui dont elle émane et ne nuit qu'à celui contre qui elle a été dirigée sauf en cas de solidarité ou d'indivisibilité ;

MINUTE

Or attendu que l'action du breveté constitue contrairement à ce que soutient la Société FICHET BAUCHE une action distincte de celle du licencié n'ayant ni la même cause ni le même objet même si elles se rapportent aux mêmes faits de contrefaçon ;

Que l'action du breveté trouve son fondement dans l'article 53-1° de la loi alors que celle du licencié procède du paragraphe 4 du même article ;

Que chaque action tend à obtenir la réparation d'un préjudice propre ;

Que ces deux actions ne sont nullement indivisibles, ne forment pas une action unique ;

Que le licencié dispose depuis la loi du 13 Juillet 1978 d'une action personnelle qu'il peut exercer indépendamment ;

Qu'il y a lieu de dire en conséquence que la Société FICHET BAUCHE ne peut se prévaloir de l'acte interruptif du 12 octobre 1979 et n'est recevable à demander réparation que pour les faits postérieurs au 5 novembre 1983 les faits antérieurs étant prescrits en ce qui la concerne ;

II - SUR LA PREUVE DES FAITS DE CONTREFAÇON POSTERIEURS

AU 5 NOVEMBRE 1983

Attendu que la Société RITZENTHALER fait valoir qu'elle a cessé de commercialiser les guichets prétendument contrefaits à compter de l'assignation ;

Attendu que la Société FICHET BAUCHE réplique que l'expertise qui a déjà été ordonnée par le Tribunal a précisément pour objet de déterminer le nombre de guichets contrefaisants qui ont été livrés à la clientèle par la Société RITZENTHALER au moins jusqu'à la date du jugement que le Tribunal a rendu le 6 décembre 1985 ;

Que si ce nombre n'a pu encore être déterminé c'est en raison de l'obstruction systématique à laquelle la Société RITZENTHALER se livre au cours de l'expertise ;

MINUTE

AUDIENCE DU
22 JANV. 87

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 3 SUITE

Attendu ceci étant exposé que la Société RIIZENTHALER verse elle-même aux débats une liste qui démontre qu'en juin 1986 il existait un certain nombre de guichets fabriqués par elle ;

Attendu cependant que ce document ne fournit aucune indication sur la date de fabrication de ces guichets ni sur leurs caractéristiques ;

Que la Société FICHET BAUCHE qui n'a pas fait procéder à une saisie-contrefaçon ne démontre pas que postérieurement au 5 novembre 1983 des actes de contrefaçon ~~ont~~ été commis ;

que le Tribunal ne saurait suppléer à la carence d'une partie en ordonnant une expertise ;

que la société FICHET BAUCHE sera donc déboutée de sa demande ;

III - SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Donne acte à MM. MATOUILLOT, MOREL et BAULA de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande formée par la Société FICHET BAUCHE.

Dit l'action de la Société FICHET BAUCHE prescrite en ce qui concerne les faits de contrefaçon antérieurs au 5 novembre 1983 .

La déclare mal fondée pour ce qui est des faits de contrefaçon postérieurs au 5 novembre 1983.

Déboute la Société RIIZENTHALER et la Société FICHET BAUCHE de leur demande du chef

page septième

MINUTE

de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.

Condamne la Société FICHET BAUCHE
en tous les dépens dont distraction au profit de
Me MATHELY avocat aux offres de droit.

FAIT ET JUGE A PARIS, LE 22
JANVIER 1987/ 3^e CHAMBRE - 2^e SECTION.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

