

TGI PARIS (réf.) 27 NOVEMBRE 1987
Brevet 72-13069
OUTINORD c. ROB'S EQUIPEMENT
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1988.V.7

GUIDE DE LECTURE

- ACTION EN INTERRUPTION PROVISOIRE DE LA CONTREFACON ***

I - LES FAITS

- 1972 : OUTINORD S.a. dépose une demande de brevet 72-13069 sur un "dispositif de sécurité dans l'accrochage des passerelles de service".
- 20 août 1973 : Dissolution de OUTINORD S.a. et création de OUTINORD SAINT AMAND à laquelle les immobilisations de OUTINORD S.a. sont apportées... sans inscription, toutefois, au RNB.
- 20 mars 1986 : TGI PARIS "déclare valables" différentes revendications du brevet dans un litige opposant OUTINORD SAINT AMAND à une société COMET.
- : ROB'S EQUIPEMENT accomplit des actes suspects
- 9 décembre 1986 : OUTINORD SAINT AMAND fait procéder à une saisie contrefaçon chez ROB'S EQUIPEMENT.
- décembre 1986 : OUTINORD SAINT AMAND assigne en contrefaçon ROB'S EQUIPEMENT.
- 29 septembre 1987 : OUTINORD SAINT AMAND assigne ROB'S EQUIPEMENT en référé en interruption provisoire de contrefaçon sur la base de l'article 54 de la loi de 1968 modifiée par la loi du 27 juin 1984 (*).
- : ROB'S EQUIPEMENT soulève l'exception d'irrecevabilité de la demande et conteste la qualité pour agir de OUTINORD SAINT AMAND... qui ne serait pas titulaire du brevet.
- 27 novembre 1987 : TGI PARIS (Réf.) rejette la demande.

(*) Loi des brevets, art.54 (L.27 juin 1984) : *"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 et que l'action au fond lui apparaît sérieuse."*

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.

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".

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le demandeur à l'irrecevabilité (ROB'S EQUIPEMENT)

prétend que non propriétaire du brevet, OUTINORD SAINT AMAND est irrecevable à agir au titre de l'article 54.

b) Le défendeur à l'irrecevabilité (OUTINORD SAINT AMAND)

prétend que propriétaire du brevet, OUTINORD SAINT AMAND est recevable à agir au titre de l'article 54..

2°) Enoncé du problème

OUTINORD SAINT AMAND a-t-il la qualité de titulaire du brevet et est-il recevable à agir selon l'article 54 de la loi du brevet ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

*"Attendu que la Société OUTINORD SAINT-AMAND ne justifie d'aucun acte de transfert du brevet en cause à son profit au Registre des brevets;
Attendu que contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas suffisamment établi que ce brevet lui a été apporté avec d'autres immobilisations;
Attendu en effet que le brevet 7213069 figure sous le poste "immobilisations" au bilan de la Société OUTINORD de 1972 pour la valeur de 814,50 francs;
Que l'apport effectué à la Société OUTINORD SAINT-AMAND est inférieur à la valeur globale d'immobilisation du bilan de 1972;
Attendu, dès lors, qu'il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si les documents fournis par la Société OUTINORD SAINT-AMAND lui confèrent la propriété du brevet litigieux;
Attendu qu'une telle interprétation relève de la compétence du juge du fond".*

2°) Commentaire de la solution

.. La solution paraît conforme aux dispositions relatives à la publicité des opérations conventionnelles sur brevet d'invention et, notamment, à l'article 46 de la loi des brevets :

"Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être

inscrits sur un registre, dit Registre National des Brevets, tenu par l'Institut National de la Propriété Industrielle.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits".

Dans l'espèce étudiée, la situation d'exception visée par l'article 46 al.2 n'était pas constituée. Le texte applicable était, donc, l'article 46 al.1 déclarant inopposable aux tiers et, en l'espèce, la Société ROB'S EQUIPEMENT, les actes de transfert -de OUTINORD S.a à OUTINORD SAINT-AMAND- d'un quelconque brevet d'invention.

L'affaire sous examen attire l'attention sur le danger couru par les opérateurs ne respectant pas les prescriptions en matière de publicité des actes d'exploitation de brevets d'invention. Sans qu'il y ait à se préoccuper des conditions dans lesquelles OUTINORD S.a. a disparu et où OUTINORD SAINT-AMAND est apparu, il y a lieu, simplement, de constater que la publicité d'un éventuel transfert n'ayant point été faite, celui-ci ne peut être opposé aux tiers. On se trouve, d'ailleurs, devant une situation bien difficile puisque OUTINORD S.a. ayant disparu, la régularisation soulèvera quelques difficultés pour autant que les opérations d'apport aient manqué de netteté à l'égard du sort des brevets détenus par la Société disparue.

Inversement, on constatera que les défendeurs en action sur brevet d'invention ont le plus grand intérêt à bien vérifier l'existence et la régularité des droits prétendus par les demandeurs.

.-. Notons, toutefois, que le Tribunal ne statue pas, véritablement, sur l'irrecevabilité de la demande mais constate, seulement, *"qu'il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si les documents fournis par la Société OUTINORD SAINT-AMAND lui confèrent la propriété du brevet litigieux"* et constate, alors, que le traitement d'un tel problème *"relève de la compétence du juge du fond"*.

Notons, également, que le Tribunal ne se contente pas de noter le défaut de mention de transfert au Registre National des Brevets mais aborde, déjà, au fond, l'examen de la possibilité d'un apport en société à travers les documents comptables qui lui ont été soumis.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE PARIS

COPIE GÉNÉRALE

REF 9790 /87

N° 1

J U G E M E N T

rendue en état de référé, le 27 NOVEMBRE 1987, (article 487 du Nouveau Code de Procédure Civile), par le Tribunal de Grande Instance de Paris composé de :

Madame L. DISSLER, Vice-Président

Madame S. MANDEL, Juge

Madame M.S PIERRARD, Juge

assistées de F. FONTAINE, Greffier,

dans l'instance opposant :

LA SOCIETE OUTINORD SAINT-AMAND.

dont le siège est rue Tourceaux à SAINT-AMAND LES EAUX (59230) ;

Me COURTEAULT, Avocat postulant, E.1065 et Me Philippe COMBEAU, Avocat plaident,

LA SOCIETE ROB'S EQUIPEMENT.

dont le siège est Avenue des Gros Cheveux, Zone Industrielle du Vert Galant à SAINT OLEN L'AUMONE (95130) ;

Monsieur Yvon BILAS,

demeurant 27, rue de la Paix à BOIS COLOMBES (92270) ;

Me Paul MATHÉLY, Avocat, E.591,

Monsieur Jean-Marie DRAY,

demeurant à "la Roche" - Cinq Mars la Pile et actuellement 3, Chemin des Fougères à LANCEAIS 37130 ;

Me Danièle ROLAND-LEVY, Avocat, D.870,

PAGE 1./.

B

LE TRIBUNAL,

La Société OUTINORD SAINT-AMAND expose que le DECEMBRE 1986, les 19 et 20 FEVRIER 1987, elle a ass devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, la Soc ROB'S EQUIPEMENT, Jean-Marie DRAY et Yvon BILAS en contr son du brevet n°7213069 publié sous le n°2.136.395, dont est titulaire :

Elle prétend que ce brevet qui a pour titre "dispositif de sécurité dans l'accrochage des passerelles de service" deja été reconnu valable par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 20 MARS 1986 lequel a déclaré la Soci COMET contrefactrice des revendications 1 et 2 et a condamné cette société à arrêter de fabriquer, d'offrir en vente et rendre tout dispositif contrefaisant :

Après avoir appris que la Société ROB'S EQUIPEMENT avait acquis le 29 OCTOBRE 1984 le fonds de commerce de la Société COMET ROB'S et qu'elle reproduisait des passerelles comportant un dispositif de sécurité couvert par son brevet, Société OUTINORD a fait effectuer, le 9 DECEMBRE 1986 trois saisies contrefaçon, l'une sur le chantier d'un client ROB'S EQUIPEMENT : la Société DOCOTRA, l'autre au siège de cette société, enfin au siège de la Société ROB'S EQUIPEMENT ; estimant que ces dispositifs lui causaient préjudice et que son action en contrefaçon était sérieusement fondée, le 29 SEPTEMBRE 1987, la Société OUTINORD SAINT-AMAND a assigné en référé :

- la Société ROB'S EQUIPEMENT et ses deux dirigeants :
- Jean-Marie DRAY
- Yvon BILAS

pour voir faire défense à cette société de fabriquer, d'offrir en vente ou de vendre sur le territoire français les dispositifs précités, sous astreinte définitive de 100.000 francs par infraction constatée et ce, conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi du 2 JANVIER 1967 telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 27 JUILLET 1984 :

La Société ROB'S EQUIPEMENT, Jean-Marie DRAY et Yvon BILAS, alléguant que la Société OUTINORD SAINT-AMAND n'est pas propriétaire du brevet qu'elle invoque, concluent l'irrecevabilité de sa demande :

Subsidiairement, ils demandent au Tribunal de dire que la Société OUTINORD SAINT-AMAND ne justifie pas des condamnations exigées par l'article 54 de la loi et qu'il n'y a p. lieu à référé ;

Et, estimant sa procédure abusive, la Société ROB'S EQUIPEMENT sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité de 100.000 francs et de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur le fondement de ce texte, Jean-Marie DRAY et Yves BILAS sollicitent chacun une somme de 10.000 francs ;

Dans ses écritures du 15 OCTOBRE 1987 la Société ROB'S EQUIPEMENT et Yves BILAS sollicitent la nullité des trois procès-verbaux de saisie contrefaçon, dressés le 9 DECEMBRE 1986, les deux premiers sur le chantier et au siège social de la Société DOCOTRA, le troisième, au siège de la Société ROB'S EQUIPEMENT ; et, faisant valoir que la revendication 1 du brevet en cause avait été annulé par jugement du 13 JUILLET 1986, pour absence d'activité inventive, que la revendication 2 est nulle pour la même raison, et que de surcroît, elle n'ont pas reproduite, la Société ROB'S EQUIPEMENT, ajoutant à ses précédentes écritures, sollicite une indemnité de 500.000 francs et 50.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La Société OUTINORD SAINT-AMAND réfute cette argumentation en se fondant d'une part sur des actes dressés par Me LOUF, notaire à Chantilly les 25 JUIN et 30 AOÛT 1973 d'où il résulterait que les brevets font partie des immobilisations apportées à la Société OUTINORD SAINT-AMAND, d'autre part sur le fait que les défendeurs, dans la précédente procédure, n'ont jamais contesté la qualité de titulaire du brevet ; et, après avoir soutenu que la demande avait un caractère urgent et que son préjudice, s'il était difficilement réparable était clairement établi, elle réitère ses précédentes demandes en faisant valoir qu'elle exploitait le brevet ;

Jean-Marie DRAY, allègue qu'il est sans emploi et n'occupe plus aucune fonction de direction au sein de la Société ROB'S EQUIPEMENT ;

En conséquence de quoi, il sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la Société OUTINORD au paiement de la somme de 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que le brevet n°7213069 a été demandé le 10 AVRIL 1972 par une Société OUTINORD S.A ;

Qu'il résulte des documents fournis qu'à cette époque existait une Société Etablissements OUTINORD S.A. inscrite au R.C. de Valenciennes sous le n°255249 ;

Que cette société a été dissoute et radiée le 20 AOUT 1973 ;

Que la Société OUTINORD SAINT-AMAND constituée en AOUT 1973 et inscrite au R.C. de Valenciennes le 20 AOUT 1973 sous le n°73896, provient de la cession de la Société Etablissements OUTINORD S.A. dont l'actif a été réparti entre les deux sociétés ci-après :

- la Société OUTINORD SAINT-AMAND,

- la Société OUTINORD SUD-EST, inscrite au R.C. de Thonon-les-Bains le 2 AOUT 1973 sous le n°73876 ;

Attendu que la Société OUTINORD SAINT-AMAND ne justifie d'aucun acte de transfert du brevet en cause à son profit au Registre des Brevets ;

Attendu que contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas suffisamment établi que ce brevet lui a été apporté avec d'autres immobilisations ;

Attendu en effet que le brevet 7213069 figure sous le poste "immobilisations" au bilan de la Société OUTINORD de 1972 pour la valeur de 814,50 francs ;

Que l'apport effectué à la Société OUTINORD SAINT-AMAND est inférieur à la valeur globale d'immobilisation du bilan 1972 ;

Attendu, dès lors, qu'il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si les documents fournis par la Société OUTINORD SAINT-AMAND lui confèrent la propriété du brevet litigieux ;

Attendu qu'une telle interprétation relève de la compétence du Juge du fond ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'indemnité formée par la Société ROB'S EQUIPEMENT ni de prononcer la nullité des saisies contrefaçon ;

Attendu, cependant, qu'il sera fait droit à sa demande sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à celles formées par Jean-Marie DRAY et Yvon BILAS, dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condanne la Société OUTINORD SAINT-AMAND à payer sur fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile les sommes suivantes :

- 10.000 francs à la Société ROB'S EQUIPEMENT,

- 2.000 francs à Jean-Marie DRAY, La condanne aux dépens qui seront recouvrés par Mait.

- 2.000 francs à Yvon BILAS Paul MATHELY, avocat dans les conditions de l'article 699 Nouveau Code de Procédure Civile.