

PARIS 3 JANVIER 1989
Soc.BMSP c. BARUDAN et MAC PHERSON
Brevet n.80-26231
PIBD 1989.452.III.156

DOSSIERS BREVETS 1989.III.7

GUIDE DE LECTURE

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----|
| - BREVETABILITE : | NOUVEAUTE | * |
| | ACTIVITE INVENTIVE | ** |
| - ACTION EN CONTREFACON - INDEMNITE | | ** |

I - LES FAITS

- 10 décembre 1981 : La Société BMSP dépose un brevet 80-26231 portant sur une "tête de guidage pour la réalisation de point bouclette".
- : Les sociétés japonaise BARUDAN et anglaise Mac PHERSON introduisent en France des matériels voisins par vente d'un accessoire et exposition d'autres dispositifs.
- 24 mars 1984 : Saisie-contrefaçon au salon VETIMAT, à Paris.
- 6 avril 1984 : BMSP assigne BARUDAN et Mac PHERSON en contrefaçon.
- : BARUDAN et Mac PHERSON répliquent par voie de demande reconventionnelle en annulation du brevet.
- 6 janvier 1987 : TGI PARIS : . rejette la demande en annulation
. fait droit à l'action en contrefaçon
- 25 juin 1987 : BARUDAN et Mac PHERSON font appel.
- 3 janvier 1989 : La Cour d'appel de PARIS confirme le jugement.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Brevetabilité)

- Les demandeurs en annulation - BARUDAN et Mac PHERSON - contestent, tout d'abord, la nouveauté de l'invention revendiquée par BMSP. Après avoir écarté certains documents :

"Considérant que ces photographies qui ne montrent d'ailleurs pas le pied auxiliaire revenant en position haute, ne comportent ni date ni indication d'origine cependant que le commentaire n'est pas signé et est daté du 20 novembre 1987, que ces documents sont donc sans valeur probante".

La Cour écarte l'effet destructeur de nouveauté d'autres documents :

"Considérant qu'il en résulte que BARUDAN et Mac PHERSON n'établissent pas l'existence d'antériorité de toutes pièces au dispositif du brevet n.80-26231 de BMSP dans sa structure, ses fonctions et son résultat industriel".

La Cour se préoccupe, ensuite de l'activité inventive des revendications contestées.

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs en annulation (BARUDAN et Mac PHERSON)

prétendent que la combinaison des différentes antériorités citées rendait évidente l'invention au jour du dépôt du brevet.

b) Le défendeur en annulation (BMSP)

prétend que la combinaison des différentes antériorités citées ne rendait pas évidente l'invention au jour du dépôt du brevet.

2°) Enoncé du problème

Le dispositif revendiqué par BMSP était-il évident ou inventif au jour du dépôt ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Considérant qu'il n'est nullement établi que les têtes piqueuses qui existaient avant le dépôt du brevet BMSP avaient comme objet de réaliser des bouclettes au moyen du rappel automatique vers le haut du pied auxiliaire lorsque le pied principal était lui-même relevé, qu'il apparaît au contraire que ces dispositifs réalisaient des broderies CORDING en maintenant le pied auxiliaire pressé contre le tissu, que l'invention revendiquée par BMSP pour réaliser des bouclettes ne découlait donc pas d'une manière évidente de l'état antérieur de la technique pour un homme de métier qui aurait dû aller contre les enseignements de cette technique en remplaçant les moyens de pression du pied auxiliaire par des moyens de rappel automatique; considérant qu'il en résulte que BARUDAN et Mac PHERSON doivent être déboutés de leur demande en nullité des revendications 1, 2, 4 et 8 du brevet n.80-26231 pour défaut... d'activité inventive".

2°) Commentaire de la solution

Le rapprochement des argumentations relatives, d'une part, à la nouveauté - absence d'antériorité de pièces - et d'activité inventive - non évidence du dispositif au regard des antériorités rassemblées - montre bien la différence de traitement des deux conditions de brevetabilité.

On retiendra, également, la référence au critère dit "du préjugé vaincu", majeure dans la décision de la Cour :

"L'homme de métier... aurait dû aller contre les enseignements de cette technique".

DEUXIEME PROBLEME (Indemnité de contrefaçon)

- Il est, tout d'abord, signalé que l'exploitation des dispositifs brevetés consistait en "une utilisation", que, faite de bonne foi, ne constituait pas un acte de contrefaçon. C'est la raison pour laquelle BMSP s'était désistée de l'action engagée contre Messieurs BOHEME et GIREAUX acheteurs de la machine BARUDAN.

- Le breveté était un industriel du textile et point de la machine-outil; il ne mettait, donc, pas sur le marché - à la différence de BARUDAN et de Mac PHERSON - des dispositifs qu'il aurait pu vendre à des industriels. Il exploitait, personnellement, dans ses propres ateliers les dispositifs sur lesquels il avait pris un brevet. C'était, donc, un préjudice d'industriel exploitant le dispositif et point de fabricant, le commercialisant qui devait, donc, être réparé. En conséquence, le préjudice ne consistait pas en un manque à gagner sur des dispositifs industriels vendus, mais sur une concurrence exercée dans la fabrication des produits obtenus par utilisation du dispositif concerné :

"BMSP... déclare que, si elle ne fabrique pas de produits mécaniques et n'a pas accordé de licences de son brevet, elle exploite elle-même son invention dans le cadre de ses activités de confection de telle manière que la contrefaçon a tout au moins permis à l'utilisateur de bonne foi de l'appareil vendu de réaliser un chiffre d'affaires qui l'a concurrencée directement".

- La Cour établit, ensuite, la masse contrefaisante :

"L'expert indique que Mac PHERSON a affirmé n'avoir vendu en France qu'un accessoire contrefaisant pour le prix de 88 Livres et que BMSP n'a pas apporté d'éléments permettant de penser que d'autres ventes contrefaisantes auraient été réalisées sur le territoire français... Que la masse contrefaisante doit en conséquence être limitée à une seule vente..."

- L'arrêt confirme la décision de confiscation du matériel prise par les juges du premier degré et, pour une vente de 88 Livres, fixe à 50.000 Francs le montant de l'indemnité de contrefaçon :

"Considérant que, compte tenu de ces divers éléments, il y a lieu de fixer le montant du préjudice subi par BMSP, toutes causes confondues, à 50.000 Francs, somme que le Tribunal a condamné BARUDAN et Mac PHERSON in solidum à lui payer au titre d'indemnités provisionnelles".

B

N° Répertoire Général : 87_011481

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 21 novembre 1988

-Sur appel d'un jugement du
Tribunal de Grande Instance de
Paris (3ème Chambre 1ère Section)
en date du 6 janvier 1987-

-Au fond-

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRÊT DU TROIS JANVIER 1989

(N° 2 et dernier) . 10 pages

PARTIES EN CAUSE

- 1) La Société BARUDAN Co Ltd,
société de droit japonais dont le
siège est au Japon-20 Tsukagoshi
Josuiji, Ichinomiya-Aichi pref-
 - 2) La Société GEOFFREY E. MAC PHERSON, Lt
société de droit britannique dont le
siège est en Grande Bretagne,
Lenton Lane East Clifton Boulevard
NOTTINGHAM NG7,
 - 3) La Société BRODERIE DE MESNIL SAINT
PERE,
S.A. dont le siège est 35 rue du Voyer
1000 TROYES,
- APPELANTES AU PRINCIPAL,
INTIMÉES INCIDENTEMENT,
représentées par la Société Civile Pro-
fessionnelle d'avoués BOMMART et FORSTET,
assistées de Me POCHON, avocat,
- INTIMÉE AU PRINCIPAL,
APPELANTE INCIDENTEMENT,
représentée par Me MEURISSE, avoué,
assistée de Me Marcel LEGRAND, avocat,

COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats et du délibéré:
Président: Madame ROSNEL, Conseiller dési-
gné pour présider cette chambre
par ordonnance du Premier Président
en l'absence et par empêchement
des Présidents de cette chambre,
Conseillers: Monsieur ROBIQUET, Président
maintenu en fonction en qua-
lité de Conseiller, et
Monsieur GUERIN,

GREFFIER:

Monsieur LACORTE,

DEBATS: A l'audience publique du 29 no-
vembre 1988,

ARRÊT: Contradictoire-
prononcé publiquement par Madame ROSNEL
Président, qui a signé la minute avec
Monsieur LACORTE, Greffier.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé le 25 juin 1987 par la Société de droit japonais BARUDAN Co. Ltd (ci-après BARUDAN) et la Société de droit britannique GEOFFREY E. MAC PHERSON Ltd (ci-après MAC PHERSON) du jugement rendu le 6 janvier 1987 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème chambre 1ère Section) dans le litige l'opposant à la Société BRODERIE DE MESNIL SAINT PERE (ci-après BMSP), ensemble sur l'appel incident, la demande d'évocation et les demandes additionnelles de cette dernière société,

FAITS ET PROCEDURE:

La Société BMSP est titulaire du brevet déposé le 10 décembre 1980 et enregistré sous le n° 80-26231, intitulé "Tête de piquage comportant 2 pieds presseurs indépendants, notamment pour la réalisation de points bouclette et machine à piquer ou à broder équipée de cette tête de piquage".

Après saisie-contrefaçon effectuée le 24 mars 1984 sur le stand de la Société MAC PHERSON au salon VETIMAT de la Porte de Versailles à Paris, la Société BMSP a assigné les 6 et 9 avril 1984 les Sociétés BARUDAN et MAC PHERSON ainsi que Messieurs Charles BOHEME et Jean Paul GIREAUX en contrefaçon des revendications 1, 2, 4 et 8 de son brevet n° 80-26231.

Les Sociétés BARUDAN et MAC PHERSON ont conclu au débouté de la Société B.M.S.P., demandant la nullité des revendications 1, 2, 4 et 8 pour défaut de nouveauté et d'activité inventive.

Par jugement du 6 janvier 1987, le Tribunal de Grande Instance a:

-déclaré parfait le désistement de la Société BRODERIE DE MESNIL SAINT PERE à l'égard de Charles BOHEME et de Jean Paul GIREAUX,

-déclaré valables les revendications 1, 2, 4 et 8 du brevet déposé le 10 décembre 1980 par la Société BRODERIE DE MESNIL SAINT PERE et enregistré sous le N° 80-26231,

-dit que la tête de piquage équipant la machine à broder de type BEJM-UF fabriquée par la Société BARUDAN et commercialisée par la Société GEOFFREY E. MAC PHERSON constitue la contrefaçon des revendications 1, 2, 4 et 8 du brevet n° 80-26231,

en conséquence,

-interdit à la Société BARUDAN et à la Société GEOFFREY E. MAC PHERSON de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre en France des machines à broder munies de têtes de piquage reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 4 et 8 du brevet n° 80-26231 sous astreinte de 2.000 F par

4ème
Chambre A

date
3 janvier 89

2è page

infraction constatée passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,

-ordonné la confiscation et la remise à la Société BRODERIE DE MESNIL SAINT PERE des têtes de piquage contrefaisantes,

-commis Monsieur Philippe GUILGUET en qualité d'expert avec mission de recueillir tous éléments de nature à déterminer le préjudice subi par la Société BMSP,

-condamné in solidum la Société BARUDAN et la Société GEOFFREY E. MAC PHERSON à payer à la Société BMSP la somme de 50.000 F à titre de provision et celle de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

-autorisé la Société BMSP à publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de son choix aux frais des défenderesses sans que ceux-ci puissent excéder la somme de 15.000 F,

-débouté la Société BARUDAN et la Société GEOFFREY E. MAC PHERSON de leur demande reconventionnelle et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

-rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les mesures d'interdiction et d'expertise,

-condamné in solidum la Société BARUDAN et la Société GEOFFREY E. MAC PHERSON aux dépens exception faite de ceux afférents à la mise en cause de Charles BOHEME et de Jean Paul GIREAUX qui seront supportés par la Société BRODERIE DE MESNIL SAINT PERE;

Le 14 mars 1988, les Sociétés BARUDAN et MAC PHERSON demandent à la Cour de réformer ce jugement, de prononcer la nullité du brevet n° 80-26231 et de condamner la Sté BMSP à leur payer la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elles ont subi et la somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Le 23 septembre 1988, la Société BMSP prie la Cour de confirmer le jugement, sauf à dire que les publications autorisées à la charge des Sociétés BARUDAN et MAC PHERSON le seront dans la limite de 15.000 F H.T. par publication, évocuant après dépôt du rapport d'expertise de condamner les Sociétés BARUDAN et MAC PHERSON in solidum à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts, de les condamner en outre au paiement de la somme de 100.000 F pour appel abusif et de la somme de 40.000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile;

Le 7 novembre 1988, les Sociétés BARUDAN et MAC PHERSON demandent à la Cour de leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures, subsidiairement d'ordonner une enquête afin de vérifier la mise en oeuvre antérieurement au dépôt du brevet n° 80-26231 de dispositifs d'une tête

4ème
Chambre A
date
3 janvier 89
3è page

Le piquage pour machines à piquer ou à broder tels que décrits dans les revendications 1, 2, 4 et 8 de ce brevet, dire que M.M. TRAGESER et SCHILING seront notamment entendus comme témoins à cet effet et vu le rapport d'expertise de surseoir à statuer sur les dommages-intérêts jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur la validité dudit brevet, de débouter la Société BMSP de toutes ses demandes;

Le 21 novembre 1988, la Société BMSP conclut au débouté des appelantes et au rejet de leur demande d'enquête.

DISCUSSION:

I- Sur la portée du brevet n° 80-26231:

Considérant que BMSP revendique dans la revendication 1 de ce brevet une tête de piquage pour une machine à piquer ou à broder destinée notamment à la réalisation de points bouclette, caractérisée en ce qu'elle comprend un pied presseur auxiliaire indépendant du pied presseur principal, muni d'un talon percé au moins d'une ouverture et monté coulissant par rapport au support de la tête de piquage, le long d'un axe parallèle à l'aiguille de telle manière que son talon soit disposé dans le trajet de déplacement du pied presseur principal, parallèlement et extérieurement au talon de pressage de ce dernier tout en avant son ouverture située sur le trajet d'une aiguille respective, des moyens de rappel étant prévus pour solliciter en permanence le pied presseur auxiliaire vers le pied presseur principal;

Considérant que la revendication 2 décrit la structure du pied presseur auxiliaire qui peut être composé d'un bras parallèle à l'aiguille et dont l'extrémité inférieure est recourbée en direction de cette aiguille et porte le talon;

que la revendication 4 prévoit que les moyens de rappel sont constitués par un ressort hélicoïdal entourant le bras et monté en compression entre un manchon fixe dans lequel coulisse ce bras et un rebord formé par l'extrémité supérieure de ce dernier et que la revendication 8 concerne une machine à broder ou à piquer caractérisée en ce qu'elle est équipée d'une tête de piquage conforme à l'une des revendications précédentes;

Considérant que le fonctionnement de cette tête de piquage est expliqué dans la description du brevet (page 1) où il est indiqué que le talon du pied presseur auxiliaire étant disposé entre celui du pied presseur principal et le tableau de travail de la machine, le pied presseur auxiliaire est entraîné par le pied presseur principal lors de la course descendante de ce dernier puis est rappelé automatiquement dans sa position de repos quand le pied presseur principal est relevé, que dès lors si on engage un fil épais dans l'ouverture du talon du pied presseur auxiliaire, ce fil formera au cours d'un va-et-vient du pied presseur principal une bouclette qui pourra être fixée par la couture réalisée à l'aide de l'aiguille;

21

II- Sur la demande en nullité des revendications 1, 2, 4 et 8 du brevet n° 80-26231:

Considérant que BARUDAN et MAW PHERSON soutiennent que ces revendications sont nulles pour défaut de nouveauté et en tout cas d'activité inventive;

Considérant qu'elles allèguent que les attestations qu'elles versent aux débats avec les factures et documentations correspondantes montrent qu'elles fabriquaient et commercialisaient avant le dépôt du brevet de BMSP une machine munie d'un pied auxiliaire (Dispositif K CORDING DE BRODERIE) dont la fonction était identique à celle qui fait l'objet de ce brevet;

Considérant qu'elles produisent devant la Cour les attestations du président de l'entreprise italienne VERINI ANTONIO ET FIGLIO et de la présidente de la Société de la Trinidad LITTLE ANGEL GARMENTS qui déclarent avoir acheté le premier en 1977 et la seconde en 1978 à MAC PHERSON des machines BARUDAN avec dispositifs CORDING;

Mais considérant que comme l'ont dit les premiers juges, les figures jointes à ces attestations ne montrent pas les moyens permettant au pied presseur auxiliaire de se relever avec le pied presseur principal et de former ainsi des bouclettes lors du va-et-vient de ce dernier; qu'il n'est donc pas établi que les machines fabriquées par BARUDAN et commercialisées par MAC PHERSON avant le dépôt du brevet BMSP avaient la même structure et la même fonction que ce dernier;

Considérant que ces appelantes soutiennent ensuite que le brevet n° 80-26231 de BMSP est antérieur au brevet allemand GUNOLD n° 2110295 publié le 4 mars 1971;

Mais considérant que ce brevet GUNOLD concerne un dispositif sur machine à broder automatique pour appliquer une torsade (stickraupen) sur une face d'une étoffe et décrit une tête de piquage comprenant un pied presseur auxiliaire coulissant dans un manchon en une position oblique par rapport au pied presseur principal, que lorsque ce pied presseur auxiliaire est en action il est appliqué par un ressort de tension sur la face de l'étoffe, son talon dans l'orifice duquel passe la torsade étant placé au dessous de celui du pied presseur principal, qu'en position de repos ce pied presseur auxiliaire est remonté "contre la force du ressort" dans le manchon où il est fixé par des goujons dans une encoche;

Considérant que les appelantes soutiennent que ce dispositif est un équivalent technique de celui de BMSP, qu'en effet l'élasticité du talon du pied presseur auxiliaire contre le talon du pied presseur principal lorsque celui-ci remonte, élasticité décuplée par l'obliquité de l'ensemble, ferait remonter en même temps ce pied auxiliaire pour former des bouclettes;

Mais considérant que le brevet GUNOLD ne décrit nullement un tel mouvement de va-et-vient du pied presseur auxiliaire;

qu'il ne contre ce pied en position de travail que lorsqu'il est pressé par le ressort sur l'étoffe puis en position de repos remonté contre la force du ressort et fixé dans le manchon;

Considérant qu'il n'est donc pas établi que le brevet GUNOLD qui n'a pas la même structure que le brevet de BMSP en constituerait un équivalent technique avec la même fonction et le même résultat industriel;

Considérant que BARUDAN et MAC PHERSON versent aux débats en cause d'appel des documents de la Société allemande MARCO et une notice Paul GUNOLD en alléguant qu'il résulte de ces nouvelles pièces qu'indépendamment même du brevet GUNOLD, le dispositif permettant d'obtenir des bouclettes avait été mis en oeuvre dès 1971, tout au moins depuis 1973, à l'aide d'un ressort de rappel jouant exactement le même rôle que celui revendiqué par BMSP dans son brevet;

Considérant qu'elles produisent des photographies de tête piqueuse comportant un pied presseur principal et un pied presseur auxiliaire accompagnées d'un commentaire d'où il résulte que cette tête fonctionnerait comme dans le brevet BMSP;

Mais considérant que ces photographies, qui ne montrent d'ailleurs pas le pied auxiliaire revenant en position haute, ne comportent ni date ni indication d'origine cependant que le commentaire n'est pas signé et est daté du 20 novembre 1987, que ces documents sont donc sans valeur probante;

Considérant que les appelantes produisent encore une facture de la Société MARCO du 25 septembre 1979 de vente d'un ensemble de broderie comportant un dispositif CORDING K, accompagnée de plans de la tête piqueuse et d'un plan des éléments du pied presseur auxiliaire qui émanent de la Société MARCO et sont certifiés par son ingénieur TRAGESER conformes à ceux de la machine vendue;

Mais considérant que les plans de la tête piqueuse ne montrent pas que le pied auxiliaire pourrait se relever automatiquement quand le pied principal est lui-même relevé et que sur le plan des éléments du pied auxiliaire figure sous la référence 1-3-1910 un ressort dit "Pressure spring" qui est donc un ressort pressant le pied sur l'étoffe cependant que s'il existe en outre dans la partie supérieure du pied sous la référence 1-3-1911 un ressort dit "Compensation Spring" rien n'indique qu'il s'agirait d'un ressort de rappel provoquant le relèvement automatique de ce pied auxiliaire;

Considérant que les appelantes allèguent que le prospectus de la Sté MARCO du 10 septembre 1979 qui concerne sa nouvelle machine 4506 UB indique que la broderie CORDING réalisée permet d'obtenir "plus d'effet avec moins de points" et que "comme le cordon est mis sur le tissu et non comprimé dans le tissu, la tension exercée sur le tissu est minimale. Vous avez une broderie souple et

4ème
Chambre A

date
3 janvier 1989

62 pag

élastique qui, entre autres, ouvre de nouvelles possibilités pour les tissus et les tricotés";

Mais considérant que rien ne permet de dire que ces indications se réfèreraient à la formation de bouclettes alors qu'était connu avant 1980 un procédé CORDING qui consistait à fixer une torsade ou cordonnet sur le tissu, qu'il apparait seulement que la machine MARCO permet de fixer ce cordonnet avec moins de points et de produire ainsi une broderie plus souple et élastique;

Considérant que les appelantes produisent enfin une notice de 1972 (et non une attestation) de Paul GUNOLD qui écrit que dans la broderie CORDING le cordon est maintenant cousu alternativement de gauche à droite et vice-versa sur le bord du dessin où il est bien attaché et qu'au verso de la broderie il parait comme formant une ligne continue en zig-zag au lieu d'une ligne discontinue horizontale comme auparavant;

Mais considérant que rien ne permet de dire que ces indications qui doivent se rapporter à l'exploitation du brevet GUNOLD concerneraient la formation de bouclettes;

Considérant qu'il en résulte que BARUDAN et MAC PHERSON n'établissent pas l'existence d'antériorités de toutes pièces au dispositif du brevet n° 80-26231 de BMSP dans sa structure, ses fonctions et son résultat industriel;

Considérant que les appelantes ne peuvent solliciter subsidiairement une enquête à ce sujet car elles ont disposé du temps nécessaire devant le Tribunal puis devant la Cour pour apporter leurs moyens de preuve et qu'il ne peut être suppléé à leur carence par une mesure d'instruction;

Considérant qu'il n'est nullement établi que les têtes piqueuses qui existaient avant le dépôt du brevet BMSP avaient comme objet de réaliser des bouclettes au moyen du rappel automatique vers le haut du pied auxiliaire lorsque le pied principal était lui-même relevé, qu'il apparait au contraire que ces dispositifs réalisaient des broderies CORDING en maintenant le pied auxiliaire pressé contre le tissu, que l'invention revendiquée par BMSP pour réaliser des bouclettes ne découlait donc pas d'une manière évidente de l'état antérieur de la technique pour un homme de métier qui aurait dû aller contre les enseignements de cette technique en remplaçant les moyens de pression du pied auxiliaire par des moyens de rappel automatique;

Considérant qu'il en résulte que BARUDAN et MAC PHERSON doivent être déboutées de leur demande en nullité des revendications 1,2,4 et 8 du brevet n° 80-26231 pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive;

III- Sur la contrefaçon:

Considérant que devant la Cour, BARUDAN et MAC PHERSON n'opposent à la demande de contrefaçon de BMSP qu'un défaut de nouveauté et d'activité inventive des reven-

4ème
Chambre A.....

date
3 janvier 1985

7e pag

dications 1, 2, 4 et 8 du brevet de cette société, moyens qui doivent être rejetés;

Considérant que, comme l'ont dit les premiers juges, si la machine à broder BARUDAN modèle BEJM-UF, exposée à la vente par MAC PHERSON n'était pas dotée du dispositif "BOUCLET" mentionné à son prospectus, il résultait des constatations de l'huissier instrumentaire qu'elle était munie d'un pied presseur auxiliaire reproduisant les caractéristiques desdites revendications;

Considérant qu'il en résulte que BARUDAN et MAC PHERSON ont commis des actes de contrefaçon en fabriquant et important en France des machines à broder équipées de têtes de piquage reproduisant les caractéristiques décrites aux revendications 1, 2, 4 et 8 du brevet n° 80-26231;

IV- Sur la réparation du préjudice de BMSP:

Considérant qu'il y a lieu de confirmer les mesures d'interdiction sous astreinte et de confiscation décidées par les premiers juges;

Considérant que la mesure de publication dans 3 journaux ou revues autorisée par le Tribunal doit être limitée aux alinéas 2 à 5 du dispositif du jugement depuis: "Déclare valables les revendications..." jusqu'à "Ordonne la confiscation et la remise à la Société BRODERIE DE MESNIL SAINT PERE des têtes de piquage contrefaisantes" mais qu'il y a lieu de dire que ces publications seront à la charge de BARUDAN et de MAC PHERSON in solidum dans la limite de 24.000 F hors taxes au total;

Considérant que BMSP demande à la Cour d'évoquer au vu du rapport d'expertise sur le montant de son préjudice et de condamner BARUDAN et MAC PHERSON in solidum à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts;

Considérant que BARUDAN et MAC PHERSON ne s'opposent pas au principe de l'évocation et demandent seulement à la Cour de surseoir à statuer sur les dommages-intérêts jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur la validité du brevet;

Mais considérant qu'il n'y a aucune raison de surseoir actuellement sur le montant des dommages-intérêts alors que la Cour a confirmé la validité des revendications en cause et que les appelantes ont répondu sur les conclusions de l'expert, qu'il y a donc lieu d'évoquer et de fixer le montant des dommages-intérêts;

Considérant que l'expert indique que MAC PHERSON a affirmé n'avoir vendu en France qu'un accessoire contrefaisant pour le prix de 88 livres et que BMSP n'a pas apporté d'éléments permettant de penser que d'autres ventes contrefaisantes auraient été réalisées sur le territoire français;

Considérant que Monsieur GUILGUET conclut que la masse

4ème
Chambre A

date
3 janvier 1989

8 à pag

contrefaisante doit en conséquence être limitée à une seule vente, que le préjudice direct ainsi subi par BMSP est insignifiant mais que la provision allouée peut réparer équitablement son préjudice indirect du fait de l'offre en vente du dispositif contrefaisant et de la publicité diffusée en France à ce sujet par les prospectus MAC PHERSON;

Considérant que BMSP reconnaît que l'expert ne pouvait effectuer des vérifications comptables aux sièges des Sociétés contrefactrices au Japon et en Grande Bretagne mais déclare que, si elle ne fabrique pas de produits mécaniques et n'a pas accordé de licences de son brevet, elle exploite elle-même son invention dans le cadre de ses activités de confection de telle manière que la contrefaçon a tout au moins permis à l'utilisateur de bonne foi de l'appareil vendu de réaliser un chiffre d'affaires qui l'a concurrencé directement;

Considérant que, compte tenu de ces divers éléments, il y a lieu de fixer le montant du préjudice subi par BMSP, toutes causes confondues, à 50.000 F, somme que le Tribunal a condamné BARUDAN et MAC PHERSON in solidum à lui payer au titre d'indemnité provisionnelle;

V- Sur la demande de BARUDAN et de MAC PHERSON en dommages-intérêts:

Considérant que l'action de BMSP en contrefaçon étant bien fondée, BARUDAN et MAC PHERSON ne peuvent prétendre que cette action aurait eu un caractère abusif et doivent donc être déboutées de leur demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice que ladite action leur aurait fait subir;

VI- Sur la demande de BMSP pour appel abusif:

Considérant qu'il n'est pas démontré que l'appel formé par BARUDAN et MAC PHERSON aurait eu un caractère abusif, qu'en effet ces sociétés ont pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue de leurs droits, que BMSP doit donc être déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef;

VII- Sur l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile

Considérant qu'il est équitable de laisser supporter à BARUDAN et à MAC PHERSON, qui succombent en leurs prétentions, les frais non taxables qu'elles ont exposés, qu'il y a donc lieu de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile

Considérant qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de BMSP, qui a gain de cause dans le principe de son action en contrefaçon, les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer, qu'il convient d'ajouter à la somme de 10.000 F que lui a allouée le tribunal celle de 15.000 F pour ces frais en cause d'appel;

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges;
Déboute la Société BARUDAN Co Ltd et la Société GEOFFREY E.

MAC PHERSON de leur appel,-----

Confirme le jugement rendu le 6 janvier 1987 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Chambre 1ère Section), sauf en ce qui concerne la mesure de publication autorisée;-----

Réformant sur ce point:-----

Autorise la Société BRODERIE DE MESNIL SAINT PERE à faire publier dans 3 journaux ou revues de son choix aux frais in solidum des Sociétés BARUDAN Co Ltd et GEOFFREY E. MAC PHERSON dans la limite de 24.000 F H.T. au total les alinéas 2 à 5 du dispositif du jugement depuis "Déclare valables les revendications..." jusqu'à "Ordonne la confiscation et la remise à la Société BRODERIE DE MESNIL SAINT PERE des têtes de piquage contrefaisantes" en mentionnant que ces dispositions sont confirmées par le présent arrêt;-----

Evoquant, après dépôt du rapport d'expertise, sur le montant du préjudice subi par la Société BRODERIE DE MESNIL SAINT PERE du fait de la contrefaçon, -----

Fixe le montant de ce préjudice à 50.000 F, somme que les Sociétés BARUDAN Co Ltd et GEOFFREY E. MAC PHERSON ont été condamnées in solidum par le Tribunal à payer au titre d'indemnité provisionnelle;-----

Condamne les Sociétés BARUDAN Co Ltd et GEOFFREY E. MAC PHERSON sous la même solidarité à verser à la Société BRODERIE DE MESNIL SAINT PERE la somme supplémentaire de 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile pour frais non compris dans les dépens en cause d'appel;-----

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;-----

Condamne les Sociétés BARUDAN Co Ltd et GEOFFREY E. MAC PHERSON in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement contre elles par Me MEURISSE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.-----