

TGI LYON 14 OCTOBRE 1988  
SILEX c. METALU GENEVOIS  
PIBD 1988.446.III.588

DOSSIERS BREVETS 1989.III.8

**GUIDE DE LECTURE**

- INTERDICTION PROVISOIRE DE CONTREFAÇON -  
CONDITION EXPLOITATION : NON \*\*

**I - LES FAITS**

- 23 décembre 1985 : Mme BAUDURET dépose une demande de brevet sur *"un appareil de cuisson autonome permettant de cuire à l'aide de chaleur accumulée par préchauffement"*.
- : Mme BAUDURET concède licence exclusive de son brevet à la SARL SILEX ENTREPRISE.
- : SILEX est distributeur exclusif pour la France de la Société italienne CLAROM fabricant les appareils de cuisson visé par le brevet français.
- : La société COMPTOIR METALU GENEVOIS commercialise des appareils voisins.
- 18 novembre 1987 : Le licencié SILEX met le breveté BAUDURET en demeure d'agir en contrefaçon contre METALU.
- : Mme BAUDURET refuse.
- 18 janvier 1988 : SILEX fait inscrire son contrat de licence exclusive au R.N.B.
- 15 mars 1988 : SILEX fait procéder à une saisie-contrefaçon envers METALU.
- : SILEX assigne METALU en contrefaçon
- 27 juin 1988 : SILEX assigne METALU en interdiction provisoire de contrefaçon.
- : METALU réplique par voie de :
  - demande reconventionnelle en annulation du brevet
  - contestation de *"l'exploitation"* de SILEX, condition d'application de l'article 54 nouveau.
- 14 octobre 1988 : Le président du TGI de LYON rend une ordonnance de référé rejetant la demande de SILEX.

Loi du 2 Janvier 1968, 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

### PREMIER PROBLEME (Action en contrefaçon du licencié)

Le jugement élargit à l'action d'interdiction provisoire la disposition de l'article 53 al.2 :

*"L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action".*

Énoncée, à notre connaissance, pour la première fois, cette solution mérite approbation et permettra, par conséquent, au défendeur à l'action en interdiction provisoire de soulever, pour la première fois, devant le juge de l'action incidente, le défaut de qualité à agir de l'auteur de la demande principale en contrefaçon.

### DEUXIEME PROBLEME (Condition d'exercice de l'article 54)

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur à l'interdiction provisoire (SILEX)

prétend qu'il assure *"l'exploitation industrielle effective et sérieuse"* de l'invention brevetée.

b) Le défendeur à l'action en interdiction provisoire de contrefaçon (METALU)

prétend que le breveté n'assure pas *"l'exploitation industrielle effective et sérieuse"* de l'invention brevetée.

##### 2°) Énoncé du problème

L'utilisation et la commercialisation en vue de l'utilisation constituent-elles *"l'exploitation industrielle effective et sérieuse"* de l'article 54 ?

#### B - LA SOLUTION

##### 1°) Énoncé de la solution

*"Attendu que l'article 54 de la loi pose comme condition à son application, que le brevet fasse l'objet en France d'une exploitation industrielle effective et sérieuse;*

*Qu'il exclut de cette définition l'importateur qui se limite à commercialiser les produits couverts par le brevet mais fabriqués en dehors du territoire français;*

*Que l'exploitation requise s'entend de l'exploitation par fabrication s'il s'agit d'un produit comme en l'espèce et de sa mise en oeuvre s'il s'agit d'un procédé;*

*Attendu en effet que le terme "exploitation industrielle sérieuse et effective" reprend celle utilisée en matière de déchéance ou de licence obligatoire par la laquelle la jurisprudence exige - du fait de l'application territoriale du brevet - une fabrication en France;*

*Attendu en l'espèce que la société SILEX ENTREPRISE ne justifie pas d'une exploitation du brevet sur le territoire français et ne fournit aucune pièce de nature à rapporter cette preuve, la simple commercialisation du produit auprès de nombreux restaurants ne pouvant être considérée comme remplissant les exigences de la loi".*

## **2°) Commentaire de la solution**

TGI Lyon 14 octobre 1988 apporte un complément à l'interprétation de l'article 54 de la loi des brevets, fruit de la réforme de 1984 (JM.Mousseron

Les premières conditions relatives au demandeur en interdiction seront réunies :

- introduction de l'action en contrefaçon...
- sur la base d'un brevet (et point d'une simple demande)
- faisant l'objet en France (et point à l'étranger)...

Le Tribunal examine, alors, l'exigence d'"*exploitation industrielle effective et sérieuse*". Il rappelle, sans qu'il puisse y avoir de grande contestation sur ce point, qu'il doit s'agir d'une exploitation par fabrication. Le rapporteur à l'Assemblée, Monsieur P.Chaumat, observait, en effet :

*"La condition tenant à l'existence d'une exploitation effective et sérieuse en France est destinée notamment à éviter que des brevets servant simplement de supports à des importations ne permettent d'obtenir l'interdiction de fabrications industrielles réalisées sur le territoire national. Le caractère exceptionnel de la nouvelle procédure justifie, en effet, qu'elle soit réservée à la protection des seuls brevets dont l'exploitation participe au développement de l'économie nationale, quelle que soit, bien sûr, la nationalité de leurs propriétaires" (Rapport n.2110, p.17).*

- L'intérêt de l'espèce tient à ce que la demanderesse "*fait valoir qu'elle exploite ce brevet par l'intermédiaire de nombreux restaurants répartis sur le territoire français*".

L'utilisation - professionnelle - de dispositifs brevetés n'est, donc, pas incluse dans la notion d'exploitation industrielle requise par la loi de 1984.

1016-

PiBD 1988-446-III-588-

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON

ORDONNANCE DE REFERE

B

Date : 14 OCTOBRE 1988

Magistrat : Monsieur CHAUVET, Vice-Président,

Greffier : Madame Annie ROCHER,

Débats : en audience publique le 23 SEPTEMBRE 1988

Prononcé : ordonnance rendue le ~~14 OCTOBRE 1988~~ (1)  
le 14 OCTOBRE 1988 par le même magistrat

NOMS DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société SILEX ENTREPRISE, S.A.R.L. dont le siège social est 3 Place Saint-Martin à COLLONGES AU MONT D'OR - 69600 -

REPRESENTEE par Maître PIOT-VINCENDON, Avocat ;

<b>PIECES DELIVREES</b> (LOI n° 77-1468 du 30.12.77. art. 2)	
<b>Expedition</b>	
à Me .....	le .....
à Me .....	le .....
à Me .....	le .....
<b>Grosse</b>	
à Me .....	le .....

DEFENDERESSE :

SOCIETE COMPTOIR METALII GENEVOIS, S.A. dont le siège social est 10 avenue de Ternier - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS

REPRESENTEE par Maître VIALLET, Avocat ;

(1) Rayer la mention inutile.

Le 14 octobre 1988 ;

Après avoir entendu, à l'audience du 23 septembre 1988, les avocats des parties en leurs explications et conclusions ;

La S.A.R.L. SILEX ENTREPRISE est titulaire d'une licence exclusive d'exploitation d'un brevet d'invention déposé le 23 décembre 1985 par Madame BAUDURET et délivré le 22 juillet 1988, concernant un appareil de cuisson autonome permettant de cuire à l'aide de chaleur accumulée par préchauffement.

La licence a été inscrite le 11 janvier 1988 ;

Autorisé par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 5 février 1988, la Société SILEX ENTREPRISE a fait procéder à une saisie-contrefaçon, par procès-verbal du 15 mars 1988, au préjudice de la Société COMPTOIR METALU GENEVOIS.

Par acte d'huissier en date du 27 juin 1988, la S.A.R.L. SILEX ENTREPRISE a donné assignation à la Société COMPTOIR METALU GENEVOIS pour obtenir, à titre provisoire et sous astreinte, l'interdiction pour la citée de poursuivre la commercialisation des appareils de cuisson autonome constituant une contrefaçon du brevet litigieux, et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 F. par application de l'article 700 du N.C.P.C.

Elle fait valoir qu'elle exploite ce brevet par l'intermédiaire de nombreux restaurants répartis sur le territoire français, et qu'elle subit un préjudice difficilement réparable mettant en péril la vie de l'entreprise.

Elle ajoute que l'action au fond qu'elle a engagé est sérieuse et que le procédé utilisé par la Société COMPTOIR METALU GENEVOIS ne répond à aucune des exigences de la réglementation en matière sanitaire.

La société défenderesse conclut à l'irrecevabilité de la demande, aucune mise en demeure d'agir n'ayant été délivrée par la Société SILEX ENTREPRISE au propriétaire du brevet.

De plus, l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 exige pour son application une exploitation industrielle effective et sérieuse alors que la Société SILEX FRANCE n'est que le distributeur exclusif de produit et ne justifie d'aucune activité de fabrication.

Elle ajoute que l'assignation au fond se limite à indiquer que des actes de contrefaçon ont été commis sans indiquer l'existence de cette contrefaçon alléguée par rapport aux dix revendications du brevet ;

.../...

Sur le fond, elle soutient que le brevet est nul pour défaut d'activité inventive alors d'une part que le principe de l'utilisation d'une pierre pour retenir la chaleur est connu, d'autre part que l'usage de la pierre ollaire de type serpentine existe depuis longtemps et que les autres revendications du brevet (3-4-5) soit révèlent des moyens connus, soit ne sont pas brevetables (8ème revendication).

Elle sollicite l'allocation de la somme de 5 000 F. par application de l'article 700 du N.C.P.C.

La Société SILEX ENTREPRISE a répliqué que l'activité inventive résidait dans le choix d'une pierre-la serpentine d'olivine, laquelle résiste à une température supérieure à 1 000°, accumule de la chaleur et la conserve, et présente une non-toxicité de sa surface de cuisson pour les aliments.

Elle ajoute que le brevet délivré est relatif non à l'invention d'une pierre, ni d'un mode de cuisson, mais à l'invention d'un appareil de cuisson.

SUR CE :

Vu l'assignation qui a été délivrée par acte de Maître MOTTET, Huissier de Justice à ST JULIEN EN GENEVO le 27 juin 1988 ;

Attendu que l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 dispose que 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 ;

Attendu sur la recevabilité de la demande, que la Société SILEX ENTREPRISE en sa qualité de licencié exclusif du brevet a mis en demeure le breveté par lettre du 18 novembre 1987 ;

Que cette mise en demeure est restée infructueuse, Madame BAUDURET s'étant refusé à engager une action en contrefaçon ;

Que dès lors, les formalités de l'article 53 de la loi du 2 janvier 1968 ayant été respectées, la demande est recevable ;

Mais attendu, que l'article 54 de la loi pose comme condition à son application, que le brevet fasse l'objet en France d'une exploitation industrielle effective et sérieuse ;

Qu'il exclut de cette définition l'importateur qui se limite à commercialiser les produits couverts par le brevet mais fabriqués en dehors du territoire français ;

Que l'exploitation requise s'entend de l'exploitation par fabrication s'il s'agit d'un produit comme en l'espèce et de sa mise en oeuvre s'il s'agit d'un procédé ;

Attendu en effet, que le terme "exploitation industrielle sérieuse et effective" reprend celle utilisée en matière de déchéance ou de licence obligatoire par laquelle la jurisprudence exige -du fait de l'application territoriale du brevet- une fabrication en France.

Attendu en l'espèce, que la Société SILEX ENTREPRISE ne justifie pas d'une exploitation du brevet sur le territoire français et ne fournit aucune pièce de nature à rapporter cette preuve, la simple commercialisation du produit auprès de nombreux restaurants ne pouvant être considérée comme remplissant les exigences de la loi ;

Qu'au contraire, il résulte des pièces produites par la société défenderesse, qu'une société italienne (CLAROM) présentée comme le fabricant du produit, indique que son distributeur exclusif pour la FRANCE est la Société SILEX ENTREPRISE ;

Attendu, dès lors, qu'un des éléments nécessaires à l'application de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 faisant défaut, il n'y a pas lieu à apprécier la validité du brevet litigieux par l'appréciation de l'existence d'une activité inventive ;

Qu'il convient de rejeter la demande ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du N.C.P.C. ;

PAR CES MOTIFS :

NOUS, statuant en la forme des référés ;

Vu l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Rejetons les demande de la Société SILEX ENTREPRISE ;

Rejetons la demande reconventionnelle de la Société COMPTOIR METALU GENEVOIS ;

Condamnons la Société SILEX ENTREPRISE aux dépens.

Le Greffier :

Le Président :

