

TGI LYON 3 JUILLET 1989
S.A.CALOR c. POCACHARD
Brevet n.69-39558
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1989.III.9

GUIDE DE LECTURE

- CONTRAT - ACTION EN EXECUTION - PROVISION : NON **
- DEMARCHE AUPRES DU CLIENT : CONCURRENCE DELOYALE : OUI **

I - LES FAITS

- 1969 : La société POCACHARD et Cie dépose un brevet 69-39558 sur une "*machine à produire du café*".
- 2 mai 1984 : POCACHARD concède à CALOR une licence non exclusive prévoyant une redevance indexée de 19,50 F par appareil vendu.
- 4ème trim.1985 : CALOR suspecte la validité du brevet POCACHARD et suspend le paiement de ses redevances.
- 30 février 1988 : POCACHARD met CALOR en demeure de lui :
 - adresser ses états de vente
 - régler les redevances
- 7 avril 1988 : CALOR assigne POCACHARD en - annulation du brevet
 - résolution du contrat
 - réparation du préjudice tenant à l'approche "dénigrante" de ses clients.
- : POCACHARD . demande la communication, sous astreinte, des états de vente de CALOR . le versement d'une provision.
- 3 juillet 1989 : TGI LYON - rejette la demande (de POCACHARD) de poursuivre - fait à la demande (de CALOR) en concurrence déloyale.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Sur la demande de provision)

Constatant la contestation du contrat générateur de l'obligation de redevance, le juge décide:

*"Attendu que le Juge de la mise en état ne peut accorder de provision que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable;
Attendu que l'obligation de CALOR au paiement des redevances résulte certes d'un contrat; que toutefois, la validité même du contrat est discutée devant le tribunal au fond...
Que la demande de provision doit être rejetée".*

DEUXIEME PROBLEME (Concurrence déloyale)

Le Tribunal condamne comme constitutifs d'actes de concurrence déloyale les comportements reprochés à POCACHARD :

"Attendu que ses courriers - de POCACHARD à deux groupes distributeurs : METRO et AUCHAN - rédigés sous forme de circulaire, alors qu'aucune action en contrefaçon n'était ou n'est encore engagée pour les motifs développés plus haut par la société POCACHARD... et que l'envoi de l'arrêt de la Cour d'appel - déclarant valables le brevet n.69-39558 et les revendications 1 et 2 du brevet 73-05.697, procès auquel la société CALOR n'était pas présente - peut créer une confusion sur l'existence d'une décision judiciaire constatant la contrefaçon, vont au delà d'une simple information; qu'ils sont au surplus assortis de menaces; que de tels faits sont susceptibles de constituer un acte de concurrence déloyale, par dénigrement... condamne POCACHARD, sous astreinte de 10.000 F. par jour de retard à compter de la signification de la présente, à adresser aux établissements METRO et SMC une copie de la présente ordonnance avec une lettre d'envoi faisant référence à la lettre de mise en garde du 7.02 ou 7.03 1989".

La décision est intéressante dans la mesure où, après de nombreuses autres décisions, le juge de Lyon rappelle à la prudence les brevetés qui ne doivent pas, trop rapidement, communiquer leur suspicion aux clients de prétendus contrefacteurs.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3 JUILLET 1989

3ème CHAMBRE

AFFAIRE
N° 11258/88
SA. CALOR
c/
POCACHARD et Cie

9
Tribunal
de
Grande Instance
de
Département
du Rhône

ORDONNANCE

L'an mil neuf cent quatre vingt neuf et
le trois juillet;

ENTRE

La Société CALOR, dont le siège
est Place Ambroise Courtois _ LYON

Demanderesse
représentée par la SCP. LAMY. VERON.
RIBEYRE. BIZOLLON

ET

La Société POCACHARD et Compagnie dont
le siège est 21 Avenue Beau Pin - MARSEILLE -
13008

Défenderesse
représentée par la SCP. CHAVRIER. BROSSE
MOUISSET. FRECHARD

Nous, Mademoiselle BAYLE, Premier
Juge chargée de la Mise en Etat de la 3ème Chambre du
Tribunal de Grande Instance de LYON;

Par acte d'avocats à avocats du 19.05.1989 Me CHAVRIER conseil de la Sté POCACHARD et Cie a compte-tenu de l'urgence, invité Me VERON conseil de la Sté CALOR à comparaître devant nous Juge de la Mise en Etat à notre audience du 19.06.1989 à 10 heures. Ce jour, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et l'affaire mise en délibéré au 3 juillet 1989. Ce jour, l'ordonnance suivante a été rendue.

* * *

Les Faits - Procédure

La Sté POCACHARD et Cie, titulaire du brevet d'invention français n° 69 39558, décrivant et protégeant une " machine à produire du café ", a passé avec la Société CALOR, le 2.05.1984 une convention de licence d'exploitation non exclusive et d'assistance technique. Ce contrat prévoyait une redevance indexée de 19,50 F par appareil vendu par CALOR.

La Société CALOR ayant suspendu le paiement des redevances dues depuis le 4ème trimestre 1985 et la fourniture des états de ventes, la Sté POCACHARD l'a mise en demeure suivant L.R.A.R. du 3.02.1988 d'avoir dans les 60 jours à régler les redevances dues et lui faire parvenir les états et l'informait que passé ce délai le contrat serait résilié de plein droit.

Par lettre du 28.03.1988 la Sté CALOR répondait qu'elle engageait une action en nullité de brevet et décidait de surseoir au paiement de redevances dues dans l'attente du jugement.

Par acte du 7.04.1988, la Sté CALOR prenait effectivement l'initiative d'engager à l'encontre de la Sté POCACHARD une action en nullité du brevet pour défaut de nouveauté et absence d'activité inventive.

Elle demandait en conséquence:

- que soit prononcée la résolution du contrat de licence pour défaut d'objet,
- qu'il soit jugé que la Sté CALOR n'est tenue au paiement d'aucune redevance,
- que la Sté POCACHARD soit condamnée à lui restituer les redevances déjà payées.

Par voies de conclusions déposées au fond, la Sté POCACHARD s'est opposée à la demande de la Société CALOR et se portant demanderesse reconventionnelle a réclamé paiement, assorti de l'exécution provisoire, des redevances prévues au contrat et de dommages intérêts;

C'est dans ces conditions que la Sté POCACHARD a fait diligenter le présent "avenir" pour obtenir, sous astreinte, la communication des états des produits vendus depuis le 4ème trimestre 1985 jusqu'au 4ème trimestre 1988 inclus, le paiement des redevances correspondantes et la communication des états de l'exercice 1989, 60 jours suivant la fin de chaque trimestre civil.

La Sté POCACHARD soutient que la Sté CALOR est de mauvaise foi à avoir suspendu de son propre chef le paiement des redevances puisqu'en cas d'annulation du brevet, il ne pouvait pas y avoir répétition des redevances dès lors que la licenciée a pu jouir paisiblement du brevet, et que l'article 13 du contrat de licence interdit en cas d'action en nullité la cessation du paiement des redevances; elle fait valoir que son obligation résulte du titre que constitue le brevet, et que la validité du brevet a été reconnue tant en FRANCE qu'à l'étranger.

La Sté CALOR déclare ne pas s'opposer à la communication des états réclamés; elle soulève " l'incompétence " du Juge de la Mise en Etat sur la demande de provision en affirmant le caractère contestable de son obligation au paiement, motifs pris de ce q

- si le brevet est annulé par le Tribunal, c'est le contrat de licence qui se trouve résolu pour défaut d'objet et de cause, rétroactivement;
- la jurisprudence alléguée sur l'absence de répétition des redevances concerne des redevances déjà versées,
- les dispositions de l'article 13 du contrat de licence sont applicables en cas d'action engagée par un tiers et prévoient tout au plus une consignation des redevances;

Enfin la Société CALOR reprochant à la Sté POCACHARD son intervention auprès des revendeurs de la Sté CALOR, intervention caractérisant un fait de concurrence déloyale par dénigrement repréhensible, et constitutive d'un trouble manifestement illicite, demande certaines mesures destinées à faire cesser ce trouble (publication de la présente ordonnance aux revendeurs contactés).

La Sté POCACHARD réplique sur la demande reconventionnelle, que la Sté CALOR en distribuant en FRANCE une machine à café fabriquée au PORTUGAL en infraction avec le contrat de licence, est sans contestation possible contrefactrice du brevet et qu'elle l'est également pour avoir continué ses fabrications et ventes postérieurement à la résiliation du contrat intervenue à la date du 3.04.1988;

envoi de la présente

Sur la communication des états réclamés

Attendu que la Sté CALOR a produit (BCP du 14.06.1989) les états pour 1985, 1986, 1987 et 1988);

Qu'il convient de lui en donner acte;

Que pour l'année 1989 , à l'effet d'assurer l'envoi rapide des états , il convient d'ordonner leur communication sous astreinte;

Sur la demande de provision

Attendu que le Juge de la Mise en Etat ne peut accorder de provision que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable;

Attendu que l'obligation de la Sté CALOR au paiement des redevances résulte certes d'un contrat; que toutefois, la validité même du contrat est discutée devant le Tribunal au fond;

Qu'il n'appartient pas au Juge de la Mise en Etat d'apprécier si la nullité du brevet entraîne la résolution ou la résiliation du contrat de licence et si dans le cas d'une résolution , le paiement des redevances repose sur une autre cause;

Attendu qu'au demeurant, l'argument tiré de l'article 13 du contrat est sérieusement contestable puisque les dispositions de cet article s'appliquent expressément au cas d'une action en nullité engagée par un tiers et qu'il n'appartient pas au Juge de la Mise en Etat de donner une interprétation extensive;

Que la demande de provision doit être rejetée;

Sur la demande reconventionnelle de la Sté CALOR

Attendu que le Juge de la Mise en Etat est compétent pour ordonner la cessation d'un trouble manifestement illicite;

Attendu que la Sté POCACHARD et Cie ne nie pas avoir adressé aux Sociétés METRO et STOCK MENAGER SERVICE (AUCHAN) les lettres critiquées.

Attendu que dans ces courriers adressés en recommandé les 7.03. et 7.02.1989, la Sté POCACHARD demande aux distributeurs de la Sté CALOR de retirer de la vente deux machines à café contrefactrices de ses brevets n° 69 39558 et 2 216 963 les menace d'action en contrefaçon et " les informe " que certaines marques, énumérées " peuvent être vendues librement car bénéficiant d'accord de licence "; qu'enfin la Sté POCACHARD a joint à ce courrier copie d'un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 3.05.1983 déclarant valables le brevet n° 69 39558 et les revendications 1 et 2 du brevet n° 73 05 697 , procès auquel la Société CALOR n'était pas présente;

Attendu que ces courriers rédigés sous forme de circulaire, alors qu'aucune action en contrefaçon n'était ou n'est encore engagée pour les motifs développés plus haut par la Sté POCACHARD (vente de machines fabriquées au PORTUGAL, fabrication et ventes après résiliation du contrat) et que l'envoi de l'arrêt de la Cour d'Appel peut créer une confusion sur l'existence d'une décision judiciaire constatant la contrefaçon, vaut au delà d'une simple information; qu'ils sont au surplus assortis de menaces; que de tels faits sont susceptibles de constituer un acte de concurrence déloyale, par dénigrement; qu'il s'agit là d'une pratique condamnable, caractérisant un trouble manifestement illicite; qu'elle doit cesser;

Qu'il convient pour ce faite d'ordonner les mesures sollicitées par la Sté CALOR à l'exception toutefois de la publication de l'ordonnance même par extraits;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;

- donnons acte à la Sté CALOR de ce qu'elle a versé les états des produits de ses ventes pour 1985, 1986 , 1987 et 1988;

- ordonnons la communication par la SA. CALOR des états de l'exercice 1989 dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre civil, sous peine d' une astreinte de 2 000 F par jour passé ce délai;

- rejetons la demande de provision formée par la Sté POCACHARD et Compagnie;

sur la demande reconventionnelle de la Société CALOR , condamnons la Société POCACHARD et Compagnie à cesser sous peine d'astreinte de 30 000 F par infraction constatée ses interventions auprès des clients de la Société CALOR ou plus généralement auprès des revendeurs des machines à café CALOR à propos d'une éventuelle contrefaçon de brevet;

- condamnons la Société POCACHARD sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la signification de la présente à adresser aux établissements METRO et STOCK MENAGER SERVICE une copie de la présente ordonnance avec une lettre d'envoi faisant référence à la lettre de mise en garde du 7.02 ou 7.03.1989;

- réservons les dépens;

Donné au Palais de Justice à LYON, en audience non publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf;

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de grande instance d'y tenir la main.

**A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
En foi de quoi les présentes ont été signées par le greffier.**

