

TGI PARIS 16 JANVIER 1989  
Brevet n.74-112.86  
Aff.NECCHI c. IDEAL EQUIPEMENT  
PIBD 1989.454.III.220

DOSSIERS BREVETS 1990.I.3

GUIDE DE LECTURE

- SAISIE-CONTREFACON
- PLURALITE DE SAISIES \*\*
- PROCES-VERBAL \*
- PIECES DETACHEES - EPUISEMENT DU DROIT \*\*\*

## I - LES FAITS

- 29 mars 1974 : La société NECCHI dépose une demande de brevet français sur un "dispositif pour couper les fils de couture dans les machines à coudre".
- : Le brevet est délivré.
- : La société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY introduit des pièces détachées NECCHI dans ses dispositifs.
- 29 janvier 1987 : La société NECCHI obtient une ordonnance de saisie-contrefaçon "à utiliser dans les deux mois" pour "procéder à une saisie description et à une saisie réelle de tous... dispositifs offerts à la clientèle, mis dans le commerce, utilisés ou détenus par les sociétés Union Spécial et Idéal Equipement Company dans le ressort du Tribunal de Paris...".
- 30,31 janv.et 1 fév. : Saisie-contrefaçon.
- 12 février 1987 : NECCHI assigne Ideal Equipement en contrefaçon.
- 10 décembre 1987 : IDEAL EQUIPEMENT réplique par voie de
  - . demande reconventionnelle en annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon
  - . défense au fond contestant la contrefaçon.
- 16 janvier 1989 : TGI PARIS : - rejette la demande en annulation du procès-verbal de saisie
  - fait droit à la demande en contrefaçon de NECCHI.

## II - LE DROIT

### PREMIER PROBLEME (Régularité de la saisie-contrefaçon)

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

##### a) Le demandeur en annulation (IDEAL EQUIPEMENT)

prétend que la multiplication des saisies est contraire à l'ordonnance de saisie-contrefaçon.

##### b) Le défendeur en annulation de la saisie-contrefaçon (NECCHI)

prétend que la multiplication des saisies n'est pas contraire à l'ordonnance de saisie-contrefaçon.

**2°) Enoncé du problème**

La multiplication des saisies est-elle contraire à l'ordonnance de saisie-contrefaçon ?

**B - LA SOLUTION**

**1°) Enoncé de la solution**

*"Faute d'avoir obtenu spontanément des représentants des Sociétés UNION SPECIAL et IDEAL EQUIPEMENT COMPANY, le 30 janvier, la remise du dispositif prétendument contrefait, l'huissier se devait de poursuivre ses opérations afin de mener à bien sa mission telle que fixée par l'ordonnance présidentielle qui prévoyait notamment de décrire et saisir réellement deux exemplaires du coupe-fil en cause".*

**2°) Commentaire de la solution**

La solution paraît satisfaisante au regard, notamment, du dispositif de l'ordonnance de saisie.

Il serait autrement trop facile pour des saisis de faire obstacle aux premières mesures de la saisie et de prétendre que leur renouvellement est contraire à l'ordonnance de saisie-contrefaçon.

**DEUXIEME PROBLEME (Régularité du procès-verbal de saisie-contrefaçon)**

**A - LE PROBLEME**

**1°) Prétentions des parties**

a) Le demandeur en annulation (IDEAL COMPANY)

prétend que la non-remise par l'huissier au saisi d'une copie du procès-verbal à l'issue des opérations entraîne la nullité de ce document.

b) Le défendeur en annulation (NECCHI)

prétend que la non-remise par l'huissier au saisi d'une copie du procès-verbal à l'issue des opérations n'entraîne pas la nullité de ce document.

**2°) Enoncé du problème**

La non-remise par l'huissier au saisi d'une copie du procès-verbal à l'issue des opérations entraîne-t-elle la nullité de ce document?

## **B - LA SOLUTION**

### **1°) *Énoncé de la solution***

*"Attendu que le moyen de nullité tiré de l'inobservation des dispositions du § 2 de l'article 2 du Décret n'est pas davantage fondé, qu'en effet le texte n'oblige pas l'huissier à laisser une copie du procès-verbal au tiers détenteur à l'issue des opérations à peine de nullité, alors que cette sanction est prévue en cas d'inobservation de l'obligation de signification préalable de l'ordonnance; qu'à défaut de texte la nullité n'est pas encourue; qu'au surplus, la copie des deux procès-verbaux ayant été adressée, le 3 février 1987, à la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY, dont l'un des représentants avait assisté aux opérations des 30 et 31 janvier, cette société ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé un retard dans la remise du procès-verbal du 31 janvier 1987".*

### **2°) *Commentaire de la solution***

Le refus d'annulation (v.A.Sonnier, J.-Cl.Brevets, f.420, *Saisie-contrefaçon*, éd.1984, n.155 et JM.Mousseron, *Jurisprudence 1968-1989*, Dossiers Brevets 1989.VI., n.120):

## **TROISIEME PROBLEME (Contrefaçon par utilisation de pièces détachées)**

### **A - LE PROBLEME**

#### **1°) *Prétentions des parties***

##### **a) Le demandeur en contrefaçon (NECCHI)**

prétend qu'en incorporant les coupe-fils brevetés dans ses propres machines sans l'accord du breveté, il y a eu acte de contrefaçon.

##### **b) Le défendeur en annulation (IDEAL EQUIPEMENT)**

prétend qu'en incorporant les coupe-fils brevetés dans ses propres machines sans l'accord du breveté, il n'y a pas eu acte de contrefaçon.

#### **2°) *Énoncé du problème***

En incorporant les coupe-fils brevetés dans des machines sans l'accord du breveté, y-a-t-il eu acte de contrefaçon ?

## **B - LA SOLUTION**

### **1°) *Énoncé de la solution***

*"Attendu que si celui qui a acquis régulièrement des pièces détachées brevetées est en droit de s'en servir pour entretenir et réparer un matériel*

*provenant de la même origine, il n'est pas permis sous couvert de réparation, d'utiliser la pièce brevetée dans une machine provenant d'un autre fabricant.*

*Attendu que la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY, bien qu'elle ait acquis régulièrement des pièces détachées de machines NECCHI et en particulier les têtes de machines 885-173 comportant les coupe-fils litigieux, en incorporant ces coupe-fils brevetés dans des machines IDEAL EQUIPEMENT sans l'accord du titulaire du brevet et en offrant en vente le produit contrefait s'est rendue coupable de contrefaçon par emploi de moyen faisant l'objet d'un brevet".*

## **2°) Commentaire de la solution**

La solution retenue par le Tribunal est intéressante car elle intervient sur un problème relativement fréquent que la jurisprudence, bien discrète en matière de contrefaçon par utilisation d'objets contrefaisants, n'avait pas, à notre connaissance, jusqu'ici tranché.

- La règle de l'épuisement du droit énoncée par l'article 30 bis de la loi des brevets (\*) permet à un acheteur de commercialiser librement les objets brevetés qu'il a acquis. La solution est rappelée.

- La règle de l'épuisement du droit n'autorise pas, en revanche, l'acheteur de pièces détachées à les utiliser et les installer dans ses propres dispositifs et, plus largement, dans "*une machine provenant d'un autre fabricant*".

Au cours de pareilles opérations, l'acheteur a besoin d'une licence d'utilisation ou une licence dont le défaut en l'espèce justifiait la condamnation pour contrefaçon.

Une jurisprudence classique considère, en effet, que les opérations de réparation peuvent constituer des actes de contrefaçon.

Si la solution est admissible en terme d'opportunité, elle n'en représente pas moins une interprétation limitée de l'article 30 bis et une application extensive des textes admettant la contrefaçon par utilisation de moyens brevetés.

Autre est le problème de savoir si l'insertion de ces dispositifs dans des objets fabriqués par IDEAL EQUIPEMENT était la violation d'une obligation contractuelle. Les zéloteurs de l'épuisement du droit auraient répondu à l'absence de contrefaçon et à la présence d'une faute contractuelle.

- On peut, en revanche, discuter le point de savoir s'il y a contrefaçon à offrir en vente ou vendre de pareils dispositifs.

---

Loi de 1968-1978 : art.30 bis : "*Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès*".

# MINUTE

1185-1085-454-III-220

G 42

**B**

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE I° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 1989

N° du Rôle Général

3.545/87

Assignation du

13 FEVRIER 1987

CONTREFAÇON DE BREVET

N° I

DEMANDEUR : Société NECCHI SPA  
société de droit italien dont le siège  
social est Via Rismondo 78  
20700 PAVIE (Italie)

représentée par :

Me Jean-Paul PETRESCHI, Avocat B 283

DEFENDERESSE : Société IDEAL EQUIPEMENT  
COMPANY LIMITED  
société de droit canadien dont le siège  
social est 4701 RIVARD MONTREAL  
CANADA QUEBEC H2J 2N5

représentée par :

Me Dominique DOISE, Avocat C 704

COMPOSITION DU TRIBUNAL :  
Magistrats ayant délibéré

Madame ANTOINE Président  
Monsieur BOURLA Juge  
Madame REGNIEZ Juge

grosse délivrée le 26-1-89  
à Petroschi  
expédition le

à page première  
21 copies le 26-1-89



AUDIENCE DU  
16 JANVIER 1989

# MINUTE

G 43

3ème CHAMBRE  
1ère SECTION

N° I

Société NECCHI, se réservant de poursuivre la nullité du brevet n° 74.II2.86.

Elle a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer 50.000 Fr au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 27 Mai 1988, la Société NECCHI a conclu au rejet des moyens de nullité et demandé que lui soit adjugé le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

I - SUR LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE-  
CONTREFAÇON DES 30 ET 31 JANVIER 1987.

Attendu que la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY soulève la nullité du premier procès-verbal aux motifs: que l'huissier instrumentaire n'était pas autorisé à pratiquer des saisies contrefaçons successives au même endroit, à plusieurs jours d'intervalle ;

qu'aucune nécessité, mentionnée au procès-verbal, ne justifie la continuation le 31 Janvier des opérations commencées le 30 Janvier ;

que l'huissier n'a pas, en contravention avec les dispositions du Décret du 15 Février 1969, laissé copie de ce premier procès-verbal ;

que la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY ne peut vérifier les liens éventuels de FARINOTTI avec la Société NECCHI, faute de précisions dans le procès-verbal relatives à ses coordonnées et à ses qualités.

Attendu qu'aucun de ces arguments ne peut être retenu dès lors que l'ordonnance du 29 Janvier 1987, autorisant la Société NECCHI à procéder à une saisie description et à une saisie réelle de tous... dispositifs offerts à la clientèle, mis dans le commerce, utilisés ou détenus par les Sociétés UNION SPECIAL et IDEAL EQUIPEMENT COMPANY dans le ressort du Tribunal de PARIS, n'imposait nullement à l'huissier de procéder à la saisie sans discontinuer, dans la même journée, qu'elle prescrivait seulement de procéder dans un délai de 2 mois de son prononcé ; faute d'avoir obtenu spontanément des représentants des Sociétés UNION SPECIAL et IDEAL EQUIPEMENT COMPANY le 30 Janvier la remise du dispositif prétendument contrefait, l'huissier se devait de poursuivre ses opérations afin de mener à bien sa mission telle que fixée par l'ordonnance présidentielle qui prévoyait notamment de décrire et saisir réellement 2 exemplaires du coupe-fil en cause ;

qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que les saisis ont fait obstacle au déroulement normal des opérations de saisie en refusant de démonter la machine et en coupant la lumière, de telle sorte que l'huissier a été contraint de faire intervenir le Commissaire de Police ; que nonobstant la présence de cet Officier de Police, l'huissier n'a pu décrire complètement le dispositif incriminé et en particulier la structure et la fonction de la lame inférieure ; qu'en tout état de cause, la saisie réelle qu'il avait reçu mission d'effectuer, n'a pu être réalisée lors de ses premières opérations ; que ces circonstances rendaient nécessaire la poursuite des investigations de l'huissier ; que celui-ci a donc agi dans les limites des pouvoirs que l'ordonnance du 29 Janvier 1987 lui avait confiés et sans les outrepasser en effectuant des opérations de saisie le 31 Janvier 1987.

Attendu que le moyen de nullité tiré de l'inobservation des dispositions du § 2 de

de l'article 2 du Décret n'est pas davantage fondé, qu'en effet le texte n'oblige pas l'huissier à laisser une copie du procès-verbal au tiers détenteur à l'issue des opérations à peine de nullité, alors que cette sanction est prévue en cas d'inobservation de l'obligation de signification préalable de l'ordonnance ; qu'à défaut de texte la nullité n'est pas encourue ; qu'au surplus, la copie des deux procès-verbaux ayant été adressée le 3 Février 1987 à la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY, dont l'un des représentants avait assisté aux opérations des 30 et 31 Janvier, cette société ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé un retard dans la remise du procès-verbal du 31 Janvier 1987.

Attendu qu'il est sans intérêt de connaître les liens éventuels de FARINOTTI avec la Société NECCHI dès lors que l'ordonnance susmentionnée autorisait la présence de représentants du breveté sur les lieux de la saisie (9°) ;

que les divers moyens de nullité invoqués pour contester la validité du procès-verbal des 30 et 31 Janvier 1987 ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

II - SUR-LA-NULITE-DU-PROCES-VERBAL-DE-SAISIE-DU-3-FEVRIER-1987.

Attendu que la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY soutient en premier lieu que le procès-verbal dressé le 3 Février 1987 sur et aux fins du 1er procès-verbal du 31 Janvier sans mentionner que les diligences prescrites par l'ordonnance du 29 Janvier 1987 n'étaient pas terminées est nul d'une nullité absolue faute d'avoir été précédé d'une autorisation judiciaire.

Mais attendu que les énonciations du procès-verbal du 31 Janvier démontrent que l'huissier

n'avait pas rempli la mission dont le Président de ce Tribunal l'avait chargé ;

que compte tenu de l'obstruction de la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY, en l'absence de techniciens pour ouvrir la machine et d'un homme de l'art pour aider l'huissier dans sa description, celui-ci n'avait pu décrire complètement le coupe-fil argué de contrefaçon et ne l'avait pas réellement saisi ;

que, dès lors qu'il procédait dans le délai de 2 mois qui lui était imparti et dans des lieux dépendant du ressort du Tribunal de PARIS, l'huissier était autorisé par l'ordonnance du 29 Janvier 1987 à pratiquer le 3 Février 1987 de nouvelles investigations.

Attendu qu'il est inexact de prétendre que l'ordonnance du 29 Janvier 1987 visait exclusivement le Salon VETIMAT alors qu'il était prescrit à l'article I de l'ordonnance de faire procéder à la description des matériels "dans tous locaux... et notamment sur le stand du Salon VETIMAT" sis dans le ressort du Tribunal de PARIS et dépendant des Sociétés UNION SPECIAL et IDEAL EQUIPEMENT COMPANY ou dans lesquels les opérations révéleraient que des actes de contrefaçon sont commis" ; qu'une telle formulation permettait à l'huissier d'instrumenter dans d'autres lieux que le Salon VETIMAT ;

que le procès-verbal du 3 Février 1987 dressé après la fermeture dudit Salon n'est pas entaché de nullité pour ce motif.

Attendu que la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY fait valoir en second lieu que les opérations effectuées le 3 Février 1987 l'ont été de manière irrégulière.

Mais attendu que les opérations du 3 Février 1987, telles qu'elles ressortent du procès-verbal de l'huissier, ont été menées en conformité avec les termes de l'ordonnance :

- puisque les 2 techniciens de la Société NECCHI dont la présence était autorisée au § 9 de l'ordonnance n'ont pas aidé l'Officier ministériel dans la description du coupe-fil, ce qui leur était interdit par l'article 2, mais se sont bornés à ouvrir la caisse d'emballage et à enlever la tôle de protection, ce qui avait été auparavant impossible de faire pour les raisons ci-dessus exposées ;

- puisque l'assistance d'un homme de l'art pour décrire les objets argués de contrefaçon était formellement prévue par l'ordonnance du 29 Janvier 1987, qu'il appartient au Tribunal d'apprécier la valeur probante de ses déclarations faites sur le champ et de son rapport, non contradictoire, établi ultérieurement ;

- qu'aucune énonciation du procès-verbal ne vient étayer les affirmations de la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY selon lesquelles la machine ne pouvait plus faire l'objet de quelque mesure de saisie, parce qu'elle était placée sous douane lors de ces opérations complémentaires ;

qu'il s'en déduit que l'exception de nullité du second procès-verbal n'est pas fondée et doit être rejetée.

### SUR-LA-CONTREFACON.

Attendu que la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY ne nie pas la similitude entre le système coupe-fil figurant sur la machine exposée au Salon VETIMAT et celui objet du brevet.

Attendu que la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY prétend avoir été autorisée, lorsqu'elle a cessé d'être distributeur des machines complètes fabriquées par la Société NECCHI, à incorporer dans ses propres machines des pièces ou sous-ensembles fabriqués par NECCHI ;

qu'ainsi elle a commandé, a reçu livraison et a été facturé des têtes de machines comprenant le coupe-fil argué de contrefaçon ;

que ces têtes de machines ayant été livrées par la Société NECCHI ne peuvent faire l'objet d'aucune action en contrefaçon, NECCHI ayant épuisé tous ses éventuels droits du fait de la vente et de l'encaissement du prix des sous-ensembles et ensembles vendus.

Mais attendu que la lettre en date du 1er Avril 1981, aux termes de laquelle la Société NECCHI propose de laisser la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY "présenter à la démonstration les machines que vous recevez (ou que vous avez reçu (received) de manière incomplète de notre part afin de les compléter vous-même comme étant des machines "IDEAL EQUIPEMENT", ne peut s'analyser comme un engagement formel et indéfini de la part de la Société NECCHI ;

qu'en effet cette correspondance devait servir de base à des négociations et impliquait la signature d'une convention dont le projet était joint ; que cette convention n'a jamais été signée alors qu'auparavant chaque année le contrat de distribution était ponctuellement renouvelé ;

que la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY ne peut donc se prévaloir de cette correspondance pour en déduire qu'elle a été autorisée par la Société NECCHI à utiliser dans ses machines IDEAL EQUIPEMENT des coupe-fils NECCHI ;

qu'au surplus le projet de contrat, non signé, stipulait que les machines complétées avec des pièces NECCHI ne pouvaient être vendues qu'au CANADA et aux U.S.A.

Attendu que si celui qui a acquis régulièrement des pièces détachées brevetées est en droit de s'en servir pour entretenir et réparer un matériel provenant de la même origine, il n'est pas permis sous couvert de réparation d'utiliser la pièce brevetée dans une machine provenant d'un autre fabricant.

Attendu que la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY, bien qu'elle ait acquis régulièrement des pièces détachées de machines NECCHI et en particulier les têtes de machines 885-173 comportant les coupe-fils litigieux, en incorporant ces coupe-fils brevetés dans des machines IDEAL EQUIPEMENT sans l'accord du titulaire du brevet et en offrant en vente le produit contrefait s'est rendue coupable de contrefaçon par emploi de moyen faisant l'objet d'un brevet ;

que la demande en contrefaçon est bien fondée ; qu'il convient d'y faire droit.

Attendu qu'il sera fait une juste réparation de l'atteinte causée aux droits du breveté en condamnant la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY à payer à la Société NECCHI la somme de 50.000 Fr ;

que la mesure d'instruction sollicitée n'est pas nécessaire, un seul fait de contrefaçon ayant été commis en FRANCE ; qu'il convient de faire droit à la mesure d'interdiction dans les limites fixées au dispositif ; que la confiscation n'est pas nécessaire, la mesure d'interdiction suffisant à mettre un terme à la contrefaçon.

Attendu que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la Société IDEAM EQUIPEMENT COMPANY, qui succombe en ses prétentions, n'est pas fondée et doit être rejetée.

Attendu qu'eu égard à l'équité, il y a lieu de condamner la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY à payer à la Société NECCHI la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, que la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY, qui sera condamnée aux dépens, n'est pas fondée à invoquer cette disposition.

Attendu que l'exécution provisoire de la mesure d'interdiction est nécessaire et doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

-----  
Statuant contradictoirement,

Donne acte à la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY de ce qu'elle se réserve de poursuivre la nullité du brevet n° 74.II2.86.

Dit la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY mal fondée en ses exceptions de nullité. Dit bons et valables les procès-verbaux des 30, 31 Janvier 1987 et 3 Février 1987.

Dit la Société NECCHI bien fondée en son action en contrefaçon du brevet n° 74.II2.86. Y faisant droit.

3ème CHAMBRE  
1ère SECTION

N° I

Condamne la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY à lui payer la somme de 50.000 Fr en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon.

Interdit à la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 5.000 Fr par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Ordonne l'exécution provisoire de la mesure d'interdiction.

Condamne la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Jean-Paul PETRESCHI, Avocat.

Condamne la Société IDEAL EQUIPEMENT COMPANY à payer à la Société NECCHI la somme de 10.000 Fr en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

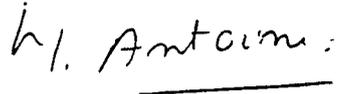
Fait à PARIS le 16 JANVIER 1989

Le Greffier

Le Président



Madame RINGRESSI



Madame ANTOINE