AIX-EN-PROVENCE 22 FEVRIER 1989
Brevet n.
Aff.ARCHENY c. Soc.IMAGINEM
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1990.II.4

GUIDE DE LECTURE

- DEMANDE NON PUBLIEE : ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE

- ACTION EN INTERDICTION PROVRISOIRE DE LA CONTREFACON

I - LES FAITS

- 4 septembre 1985	:	M.ARCHENY crée la SARL AMFNT.
- 6 mars 1986	:	M.ARCHENY cède ses parts à M.DEFAUT.
- 21 août 1986	:	M.DEFAUT dépose une demande française de brevet sur des coussins anti-escarres.
- 2 janvier 1987	:	AMFNT concède à la Société IMAGINEM une licence exclusive sur la demande de brevet.
- septembre 1987	:	La Société IMAGINEM INTERNATIONALE est créée pour reprendre l'activité d'IMAGINEM, elle lance des coussins anti-escarres sous la marque IMAGEL.
- 4 décembre 1987	:	Le contrat est résilié.
- 26 février 1988	:	La demande de brevet est publiée.
- 29 mars 1988	:	AMFNT et DEFAUT font procéder à une saisie-contrefaçon.
- 8 avril 1988	:	AMFNT et DEFAUT assignent IMAGINEM INTERNATIONALE en contrefaçon.
- 29 avril 1988	:	DEFAUT et AMFNT assignent les défendeurs en référé pour interdiction provisoire de la contrefaçon.
- 25 mai 1988	:	Le Président du TGI MARSEILLE rend une ordonnance de référé interdisant sous astreinte la contrefaçon.
- 2 décembre 1988	:	Le brevet est délivré
-	:	IMAGINEM INTERNATIONALE fait appel.
- 22 février 1989	:	La Cour d'AIX-EN-PROVENCE . confirme le jugement d'interdiction de copies serviles, . infirme pour le surplus.

II - LE DROIT

* PREMIER PROBLEME (Droit à agir)

Si le titulaire d'un brevet dispose de l'action en contrefaçon, la société qu'il contrôle ne partage pas cette faculté :

> *"Attendu que la Société AMFNT n'est titulaire d'aucun droit sur le brevet de M.DEFAUT; que son action tirée de la contrefaçon est irrecevable".*

En revanche, cette société peut - si les conditions spécifiques en sont réunies - agir en concurrence déloyale sur la base de l'article 1382 C.civ. :

> *"Faute d'action spécifique (la loi du 2 juillet 1963 ne pouvant être appliquée faute de décret en Conseil d'Etat), rien ne s'oppose à ce qu'elle agisse en concurrence déloyale et sollicite des mesures dans le cadre des articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile".*

* DEUXIEME PROBLEME (Applicabilité de l'article 54)

L'article 54 a été introduit dans la loi des brevets par le texte réformateur de 1984; il organise l'action en interdiction provisoire de la contrefaçon.

La question posée à la Cour d'Aix concernait la possibilité d'engager pareille demande en interdiction provisoire de la contrefaçon antérieurement à la délivrance du brevet :

> *"En application de l'article 126 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'action - du breveté - doit être déclarée recevable, étant observé qu'elle ne l'était pas auparavant, la demande d'interdiction provisoire ne pouvant être fondée, contrairement à l'action en contrefaçon qui peut être engagée dès la publication de la demande, que sur un brevet délivré".*

La Cour d'Aix traite un problème que, seuls, les commentateurs avaient, jusqu'ici, signalé : le fait que l'article 54 évoque un "brevet" et point une demande de brevet - contrairement à l'article ... en matière d'action en contrefaçon - appelait la solution retenue par la Cour.

TROISIEME PROBLEME (Application de l'article 54)

La Cour d'Aix recherche si les différentes conditions mises au succès de l'action en interdiction provisoire de la contrefaçon sont réunies dans l'espèce étudiée.

> *"Attendu que ces documents confèrent à la discussion sur les antériorités une consistance de nature à empêcher le juge des référés de déterminer si*

l'action au fond apparaît sérieuse; que les conditions d'application de l'article 54 précité ne sont donc pas réunies".

La Cour se prononce en réalité sur une seule des conditions évoquées par l'article 54.

QUATRIEME PROBLEME (Action en concurrence déloyale)

Le problème se pose de savoir si pour la période antérieure à la publication des brevets, le breveté disposait d'une action en justice :

"Attendu qu'en l'espèce les coussins Gelscar ne bénéficiaient d'aucune protection spécifique en mai 1988 puisque l'action en contrefaçon, alors recevable (la demande de brevet a été publiée le 26 février 1988), ne pouvait déboucher que sur un sursis à statuer jusqu'à la délivrance du brevet; que l'action en concurrence déloyale pouvait tendre à faire cesser leur reproduction servile et leur diffusion dans des conditions préjudiciables".

La décision est intéressante dans la mesure où elle admet que de la publication du brevet, jusqu'à sa délivrance, l'action en contrefaçon peut être engagée mais que le Tribunal saisi doit surseoir à statuer jusqu'à la délivrance et que la mesure d'interdiction provisoire de l'article 54 ne peut être prononcée par le juge qu'après cette délivrance. En revanche, les mesures liées à l'action en concurrence déloyale peuvent être prises avant cette délivrance :

"L'action en concurrence déloyale pouvait donc tendre à faire cesse leur reproduction servile et leur diffusion dans des conditions préjudiciables".

La situation était constituée en l'espèce :

"Attendu que de tels agissements qui ne peuvent être légitimés par la rupture du contrat de concession, procèdent d'une volonté de provoquer une confusion dans l'esprit de la clientèle et caractérisent indéniablement une concurrence déloyale de nature à engendrer un préjudice difficilement réparable pour la société AMFNT en raison de la particularité du produit et du marché relativement étroit de celui-ci.
Attendu que de telles circonstances sont de nature à autoriser toutes mesures permettant de prévenir pareil dommage; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision intervenue en ce qu'elle porte interdiction de fabriquer et diffuser des copies serviles des produits exploités par la société AMFNT".

La solution est intéressante et établit une bonne coordination entre les techniques générales de la responsabilité civile - action en concurrence déloyale - et les techniques particulières du droit de la propriété industrielle - action en contrefaçon de brevet -.

8

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COPIE

CERTIFIEE CONFORME

N° 198

1989

2ème Chambre

AF

ARRÊT DE CONFIRMATION

DU 22 FEV. 1989

Rôle N° 88/8340
88/9214 JOINT

Arrêt de la 2ème Chambre
Civile en date du 22 FEV. 1989
prononcé sur appel d'une Ordonnance de Référé
rendue le 24 MAI 1988 par le Président du
Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

M. Jean Pierre ARCHENY

STE IMAGINEM

STE IMAGINEM INTERNATIONALE

Mme Francine TAMBON

C/

M. Michel DEFAUT

SARL APPLICATION MEDICALE
FRANCAISE & NOUVELLE
TECHNOLOGIE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS

ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur RAMBAUD

Conseillers : Monsieur DEGRANDI
Monsieur COULOUGNON

Greffier (Lors des débats)

Madame FORCELLINI

DEBATS :

A l'audience publique
du JEUDI 26 JANVIER 1989.

PRONONCE :

A l'audience publique du 22 FEV. 1989
par M. le Conseiller DEGRANDI
assisté de Madame FORCELLINI, Greffier.

NATURE DE L'ARRET :

AU FOND

CONTRADICTOIRE

Grosse délivrée le 08 MARS 1989
à Me COHEN-MARTELLY

NOM OES PARTIES

Monsieur Jean Pierre ARCHENY,
demeurant et domicilié 61 rue Max Oormoy, 13004 MARSEILLE, né le 22 mai 1941 à MARSEILLE, de nationalité française.

APPELANT ET INTIME

Représenté par la SCP COHEN, Avoués près la Cour,

Assisté par Maître KAOOI, substituant Maître OAVIN, Avocats au Barreau de MARSEILLE.

LA SOCIETE IMAGINEM,
SARL 60 rue Michel Ange, 77016 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

LA SOCIETE IMAGINEM INTERNATIONALE,
60 rue Michel Ange, 75016 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux.

Madame Francine TAMBON,
domiciliée II rue Michel Ange, exerçant la profession de gérante de la société IMAGINEM INTERNATIONALE.

APPELANTES

Représentées par la SCP MARTELLY, Avoués près la Cour,

Assistées par Maître POCHON, Avocat au Barreau de PARIS.

CONTRE :

Monsieur Michel OEFAUT,
demeurant Lot. Plein Ciel, EOURKES, 13011 MARSEILLE, Gérant de la société A.M.F.N.T.

LA SARL APPLICATION MEOICALE FRANCAISE & NOUVELLE TECHNOLOGIE A.M.F.N.T.

.../...

SARL A.M.F.N.T.
dont le siège social est ZI Les Paluds, 59 rue des Quatre Termes, 13400 AUBAGNE, poursuites et diligences de son gérant en exercice y domicilié.

INTIMES ET APPELANTS INCIDEMMENT

Représentés par la SCP TOLLINCHI, Avoués près la Cour,

Assistés par Maître AKNIN, Avocat au Barreau de MARSEILLE.

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que M. Jean Pierre ARCHENY, Mme MERAKCHI et Mme ARCHENY épouse MASTRONI ont créé le 4 septembre 1985 la SARL APPLICATION MEDICALE FRANCAISE ET NOUVELLE TECHNOLOGIE, dite AMFNT, ayant pour objet l'achat, la vente, la transformation et la fabrication de tous caoutchoucs, synthétiques et silicones, et toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet ;

Attendu que M. Jean Pierre ARCHENY a cédé ses parts à M. Michel DEFAUT le 6 mars 1986 ;

Attendu que ce dernier a déposé le 21 août 1986 une demande de brevet d'invention portant sur des coussins et matelas anti-escarres à usage médical ;

Attendu que cette demande a été mise à la disposition du public le 26 février 1988 ; que le brevet a lui-même été publié le 2 décembre 1988 ;

Attendu qu'entre-temps, et plus exactement le 2 janvier 1987, la société AMFNT a concédé à la société IMAGINEM l'exclusivité de vente en FRANCE et à l'étranger des produits GELSCAR, autrement dit du matériel anti-escarres objet de la demande de brevet, le contrat étant conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ;

Attendu que cette convention a été rompue le 4 décembre 1987 ;

Attendu que la société IMAGINEM INTERNATIONALE, créée en septembre 1987 pour reprendre l'activité d'IMAGINEM selon les précisions de ces dernières, a alors mis sur le

12

marché des coussins anti-escarres sous la marque IMAGEL ;

Attendu que la société AMFNT et M. DEFAUT ont fait procéder le 29 mars 1988 à une saisie contrefaçon ; que les 8 et 11 avril 1988, ils ont assigné les sociétés IMAGINEM, IMAGINEM INTERNATIONALE, Mme TAMBON, gérante de cette dernière, et M. ARCHENY devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, pour obtenir la condamnation des trois premiers à verser des dommages intérêts en raison de la rupture abusive du contrat de concession, et celle de tous les défendeurs pour contrefaçon de brevet et concurrence déloyale ;

Attendu que parallèlement à cette procédure, les demandeurs ont les 29 avril et 4 mai 1988 attrait les défendeurs devant le Président dudit Tribunal qui, par ordonnance de référé du 24 mai 1988, a fait interdiction à ces derniers de fabriquer et de distribuer des coussins anti-escarres semblables à celui objet du procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 29 mars 1988, et plus généralement de fabriquer et distribuer des copies serviles des produits fabriqués par la société AMFNT sous astreinte de 2 500 francs par infraction constatée à compter de la signification de la décision jusqu'à celle sur le fond, les condamnant en outre in solidum à verser 1 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les sociétés IMAGINEM, IMAGINEM INTERNATIONALE et Mme TAMBON ont interjeté appel ; qu'ils sollicitent la réformation et l'autorisation subséquente de reprendre la fabrication et la commercialisation des produits litigieux en se prévalant :

- de l'absence de délivrance du brevet à la date du 2 septembre 1988 rendant irrecevable l'action fondée sur l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 ;

- du manque de sérieux de l'action au fond transparaissant tant du rapport de recherches révélant cinq documents particulièrement pertinents que de divulgations antérieures au dépôt, l'absence de nouveauté et d'activité inventive devant aboutir à l'annulation du brevet ;

- de l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- du défaut de qualité de la société AMFNT pour agir en contrefaçon ;

- des conséquences catastrophiques de la décision pour la société IMAGINEM INTERNATIONALE qui, victime d'une rupture unilatérale de contrat, a fait des efforts considérables pour commercialiser des coussins sous une marque propre et serait contrainte de ne pas en récolter

les fruits si l'ordonnance était exécutée ;

Attendu que M. ARCHENY, également appelant, conclut à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle porte condamnation à son encontre et souhaite sa mise hors de cause ainsi que 3 000 francs pour frais irrépétibles, en soulignant :

- être totalement étranger à la conception ou à la réalisation du produit IMAGEL, ayant seulement rencontré un professionnel en vue de la fabrication d'enveloppes néoprène sans que ce projet n'ait eu la moindre suite ;

- avoir commercialisé en 1985 les coussins anti-escarres sous la marque GELSCAR ;

Attendu que M. DEFAUT et la SARL AMFNT demandent la confirmation sur le principe, la fixation de l'astreinte à 10 000 francs, et la condamnation des sociétés IMAGINEM, IMAGINEM INTERNATIONALE et de Mme TAMBON à payer 10 000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en faisant valoir :

- que l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 s'applique au titulaire d'un brevet non encore délivré sauf à le vider de sa substance et à dénaturer l'esprit de la loi ;

- que leur action est également fondée sur la concurrence déloyale ;

- que le produit GELSCAR n'a pas été divulgué dans le public "pendant" le dépôt du brevet, seuls des prototypes ayant été confiés ou cédés à des professionnels pour tester leur efficacité, les détenteurs s'étant engagés à respecter le secret ;

- que M. DEFAUT est bien l'inventeur, trois autres personnes, dont M. ARCHENY, l'ayant seulement aidé dans la mise en oeuvre ;

- que toutes les formalités en vue de la délivrance ont été accomplies ;

- que M. DEFAUT étant propriétaire de la quasi-totalité des parts de la société AMFNT, il n'a pas à conclure de contrat de licence avec celle-ci ;

- que l'existence même de produits similaires, l'utilisation de la documentation publicitaire constituée dans le cadre du contrat de concession, des manoeuvres de dénigrement et une politique de bas prix caractérisent la concurrence déloyale en sorte que le trouble manifestement illicite est établi ;

12

- que les activités des sociétés IMAGINEM et de Mme TAMBON se sont poursuivies nonobstant l'ordonnance ;

- que M. ARCHENY collabore avec les autres appelants ;

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'action fondée sur l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968

a) de M. DEFAUT

Attendu que M. DEFAUT justifie de la délivrance du brevet publié le 2 décembre 1988 ; qu'en application de l'article 126 du Nouveau Code de Procédure Civile, son action doit être déclarée recevable, étant observé qu'elle ne l'était pas auparavant, la demande d'interdiction provisoire ne pouvant être fondée, contrairement à l'action en contrefaçon qui peut être engagée dès la publication de la demande, que sur un brevet délivré ;

b) de la société AMFNT

Attendu que la société AMFNT n'est titulaire d'aucun droit sur le brevet de M. DEFAUT ; que son action tirée de la contrefaçon est irrecevable ; que faute d'action spécifique (la loi du 2 juillet 1963 ne pouvant être appliquée faute de décret en Conseil d'Etat), rien ne s'oppose à ce qu'elle agisse en concurrence déloyale et sollicite des mesures dans le cadre des articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

2) Sur le bien fondé

a) de la demande d'interdiction fondée sur l'article 54 précité de M. DEFAUT

Attendu que les sociétés IMAGINEM et IMAGINEM INTERNATIONALE versent aux débats un tarif des coussins GELSCAR au 1er octobre 1985, un prospectus AMFNT du 1er septembre 1985 comportant le dessin de coussins anti-escarres et leurs caractéristiques, ainsi que des factures de coussins GELSCAR s'étalant entre le 2 septembre 1985 et le 7 janvier 1986 ;

Attendu que ces documents confèrent à la discussion sur les antériorités une consistance de nature à empêcher le Juge des référés de déterminer si l'action au

fond apparaît sérieuse ; que les conditions d'application de l'article 54 précité ne sont donc pas réunies ;

b) de l'action en concurrence déloyale

- à l'encontre des sociétés IMAGINEM, IMAGINEM INTERNATIONALE et de Mme TAMBON

Attendu que pour apprécier le bien fondé d'une ordonnance de référé, il convient de se placer à la date à laquelle elle a été rendue ;

Attendu qu'en l'espèce, les coussins GELSCAR ne bénéficiaient d'aucune protection spécifique en mai 1988 puisque l'action en contrefaçon, alors recevable (la demande de brevet a été publiée le 26 février 1988), ne pouvait déboucher que sur un sursis à statuer jusqu'à la délivrance du brevet ; que l'action en concurrence déloyale pouvait donc tendre à faire cesser leur reproduction servile et leur diffusion dans des conditions préjudiciables ;

Attendu que les sociétés IMAGINEM (la personnalité de celle-ci subsistant pendant la durée du procès nonobstant la dissolution qui aurait été décidée par ses membres), IMAGINEM INTERNATIONALE et Mme TAMBON reconnaissent avoir, après rupture du contrat de concession, fabriqué et commercialisé les coussins GELSCAR sous la marque IMAGEL ;

Attendu qu'elles ont écrit à plusieurs clients pour signaler que le produit GELSCAR avait été débaptisé et portait désormais le nom IMAGEL ; qu'elles l'ont par ailleurs vendu à un prix plus bas ;

Attendu que de tels agissements, qui ne peuvent être légitimés par la rupture du contrat de concession, procèdent d'une volonté de provoquer une confusion dans l'esprit de la clientèle et caractérisent indéniablement une concurrence déloyale de nature à engendrer un préjudice difficilement réparable pour la société AMFNT en raison de la particularité du produit et du marché relativement étroit de celui-ci ;

Attendu que de telles circonstances sont de nature à autoriser toutes mesures permettant de prévenir pareil dommage ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision intervenue en ce qu'elle porte interdiction de fabriquer et diffuser des copies serviles des produits exploités par la société AMFNT ;

- à l'encontre de M. ARCHENY

Attendu qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M. ARCHENY exerce pour son propre compte une activité

concurrente de celle des intimés ; qu'il doit donc qu'être mis hors de cause ;

3) Sur les demandes accessoires

Attendu que le montant de l'astreinte fixé par le premier Juge est approprié aux circonstances de l'espèce ;

Attendu qu'aucun motif d'équité ne commande l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les sociétés IMAGINEM, IMAGINEM INTERNATIONALE et Mme TAMBON, qui succombent, doivent supporter les dépens, à l'exception de ceux exposés par M. ARCHENY ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels ;

Confirme l'ordonnance rendue le 25 mai 1988 par le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE mais exclusivement en ce qu'elle fait, sur le fondement de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, interdiction aux sociétés IMAGINEM, IMAGINEM INTERNATIONALE et à Mme TAMBON, de fabriquer et distribuer des copies serviles des coussins anti-escarres diffusés par la société AMFNT sous astreinte de 2 500 francs (deux mille cinq cents francs) par infraction constatée ;

La réformant pour le surplus et y ajoutant,

Met hors de cause M. ARCHENY ;

Rejette toutes autres prétentions ;

Condamne M. DEFAUT et la société AMFNT aux dépens de première instance et d'appel exposés par M. ARCHENY, aux d'appel distraits au profit de la SCP d'Avoués COHEN, r son affirmation d'en avoir fait l'avance ;

Condamne les sociétés IMAGINEM, IMAGINEM TERNATIONALE et Mme TAMBON aux dépens d'appel de M. DEFAUT de la société AMFNT qui seront distraits au profit de la d'Avoués TOLLINCHI, sur son affirmation de droit.

Pour copie certifiée conforme
Le Greffier en Chef

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Secrétariat - Greffe

Madame FORCELLINI

Monsieur RAMBAUD