

TGI PARIS 31 MAI 2000
EIDMANN c. STES STRULIK ET
STIK INDUSTRIES
BF 77-33515 et BE O-O67 306
PIBD 2000. 708. III. 537

DOSSIERS PROPRIETE INTELLECTUELLE 2000.I.1



GUIDE DE LECTURE

*** BREVETS**

- COPROPRIETE *
- POSSESSION PERSONNELLE **

LES FAITS

- : MM. EIDMANN et SRULIK sont copropriétaires du brevet français 77-33515 (1977) et du brevet européen désignant la France 0-067 306 (1982).
- 2 décembre 1981 : Création en Allemagne d'une « société civile d'inventeurs » « STRULIK-EIDMANN » ayant pour objet le développement d'inventions dans le domaine de la protection contre l'incendie.
- : EIDMANN et STRULIK ont concédé l'exploitation pour l'Allemagne des brevets allemands correspondants à la Sté STRULIK GmbH qui a confié la fabrication des produits sous brevets à la Sté française MEALIK devenue STRULIK SA.
- 18 octobre 1993 : EIDMANN au nom de la « communauté d'inventeurs » interdit à STRULIK SA de fabriquer et vendre les produits objet des brevets.
- 1^{er} novembre 1993 : EIDMANN prétendant agir comme gérant de la communauté, consent à la Sté STIK INDUSTRIES une licence exclusive des deux brevets pour le territoire français, licence qui sera publiée au RNB le 31 octobre 1994..
- 28 octobre 1994 : EIDMANN assigne STRULIK SA en contrefaçon des brevets en cause devant le TGI de Paris.
- 28 février 2000 : STRULIK SA (et M. STRULIK, intervenant volontaire) conclut qu'elle bénéficie d'une licence et en tout état de cause d'un droit de possession personnelle : reconventionnellement demande que soit déclaré nul le contrat de licence exclusive consenti à STIK INDUSTRIES par EIDMANN et que STIK INDUSTRIE soit déclarée contrefacteur.
- 31 mai 2000 : Le TGI de PARIS décide notamment que STRULIK SA a commis des actes de contrefaçon des brevets au préjudice de M.EIDMANN et que le contrat de licence exclusive consenti par EIDMANN à la Sté STIK INDUSTRIE doit être déclaré nul en sorte que STIK INDUSTRIES a commis des actes de contrefaçon au préjudice de M. STRULIK.

LE DROIT

PREMIER PROBLEME : Valeur de règlement de copropriété des brevets français d'une « société civile d'inventeurs » constituée en Allemagne.

A- LE PROBLEME

La « société civile d'inventeurs » créée en Allemagne par MM. EIDMANN et STRULIK valait-elle règlement de copropriété au sens de L.613-32 du CPI, des titres appropriés en France, et dès lors susceptible de déroger aux art. L.613-29 – 613-32 du CPI ?

B- LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

« Force est de constater que M. EIDMANN ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que la société civile d'inventeurs de droit allemand avait pour objet de réglementer la copropriété des brevets déposés en France ; qu'il n'établit pas que les parties ont, ainsi qu'il le prétend, conclu un règlement de copropriété dérogeant aux dispositions des articles L613-29 à L.613-31 du code de la propriété intellectuelle, qui sont en conséquence applicables »

2°) *Commentaire de la solution*

Souverainement, le Tribunal, au vu des divers documents échangés au débat, estime que la « société civile d'inventeurs » constituée en Allemagne entre MM. EIDMANN et STRULIK en 1981 n'était pas à même d'organiser précisément les droits des co-brevetés sur les titres en vigueur en France, et pour l'un d'entre eux, déposé postérieurement ; ne valait donc pas règlement de copropriété, et qu'en conséquence les brevets français concernés devaient être exclusivement régis par le droit supplétif des art. L. 613-29 à 31 du CPI sur la copropriété des brevets.

DEUXIEME PROBLEME : Droits d'exploitation d' une société bénéficiant d'une autorisation tacite.

A- LE PROBLEME

Le fait que STRULIK SA, dans laquelle les co-brevetés étaient impliqués, ait exploité les brevets en cause pendant des années vaut-il licence d'exploitation accordée implicitement mais nécessairement par EIDMANN à STRULIK SA ?

B- LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

« En l'espèce il est constant qu'aucun contrat de licence écrit n'a jamais été conclu ni avec la société MEALIK, ni avec la société STRULIK SA ; qu'elles ont exploité cependant pendant plusieurs années les inventions en cause, ainsi qu'il résulte du contrat d'études du 4 janvier 1979, des tarifs des années 1982, 1983, 1984, et de la note de Monsieur

BREITLER du 22 mars 1989 ; que si Jurgen EIDMANN, qui a été associé de la société MEALIK, et actionnaire et administrateur de la société STRULIK SA, connaissait nécessairement cette exploitation, et l'a tout le moins pendant un temps tacitement acceptée, ainsi qu'il ressort de son procès verbal d'audition du 1^{er} mars 1994 et de la note précitée de Monsieur BREITLER, il s'est, à compter du mois de décembre 1992, opposé à ce que cette société continue à utiliser les inventions sans verser de contrepartie financière ; que par courriers du 28 décembre 1992 et 22 mars 1993, il a mis en demeure la société STRULIK SA de conclure un contrat et payer des redevances ; que devant le refus de cette dernière il lui a, par lettre du 18 octobre 1993, interdit de fabriquer et vendre les produits objets du brevets ; qu'il a ainsi clairement manifesté sa volonté de mettre fin à l'accord tacite précédemment donné, lequel n'était soumis à aucune condition de durée et était donc révocable à tout moment ; que la société STRULIK SA ne bénéficiait pas donc à la date de la première saisie-contrefaçon d'aucune licence, et n'était titulaire d'aucune autorisation d'exploiter les brevets »

2°) Commentaire de la solution

La société MEALIK, aux droits de laquelle se trouvait la sté STRULIK SA, fabricant d'objets pour compte de STRULIK GmbH (Allemagne), ne bénéficiait d'aucune licence d'exploitation des titres français puisque il n'était pas établi, d'une part, ni que les co-brevetés, d'accord commun, aient consenti à la concession d'une licence simple ou exclusive à STRULIK SA, ni que l'un ou l'autre desdits co-brevetés, s'il ne s'était agi que d'une licence simple, ait respecté les formes requises par L. 613-29 du CPI, exigeant la notification préalable à l'autre du projet de concession, accompagné d'une offre de cession de la quote-part de copropriété à un prix déterminé ; d'autre part, et, en toutes hypothèses, que la licence ait fait l'objet d'un acte écrit requis à peine de nullité par L. 613-8 du CPI. Ce qui n'était pas le cas. STRULIK SA ne disposait donc, au mieux, que d'une licence tacite que l'un des co-brevetés- EIDMANN- pouvait interrompre à tout instant en exigeant pour l'avenir la cessation des actes d'exploitation (voire en querellant les actes passés non prescrits puisque le droit des brevets ne connaît pas de forclusion par tolérance).

TROISIEME PROBLEME : Possession personnelle de STRULIK SA

A- LE PROBLEME

La maîtrise d'une technique par une entreprise effectuant essais et mises au point pour le compte des futurs déposants d'un brevet constitue-elle une possession personnelle ?

B- LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

« La sté STRULIK ne peut par ailleurs se prévaloir d'une possession personnelle antérieure des inventions ; que l'existence d'une commercialisation des produits objets des inventions antérieurement au dépôt des brevets n'est aucunement démontrée ; que ni l'attestation de Monsieur CADENAT, ni les tarifs de 1976 produits ne permettent d'établir que les produits décrits sont ceux couverts par les brevets 0 067 306 et 77 33 515; que s'il ressort par ailleurs du procès verbal du CSTB en date du 20 septembre 1976, et de l'attestation de Monsieur ANGELETTI que la société MEALIK a pu intervenir au stade des essais et de la mise au point des prototypes, cette intervention a nécessairement été effectuée pour le

compte des déposants, ainsi qu'il résulte tant de la position qu'avait alors Wilhem STRULIK dans la société, que de l'absence de toute revendication de cette dernière pendant près de quinze ans ;

que la société MEALIK, devenue STRULIK SA ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L 613-7 du code de la propriété intellectuelle, qui ne peuvent être invoquées par celui qui n'a possédé l'invention qu'en raison de ses relations contractuelles avec le breveté, ce qui est le cas en l'espèce »

2°) Commentaire de la solution

Subsidiairement, la société STRULIK SA, aux droits de la société MEALIK, faisait valoir qu'en tous cas, et au moins pour être intervenue au stade des essais et mises au point des produits avant le dépôt des brevets, elle bénéficiait à l'encontre desdits brevets du droit de possession personnelle antérieure prévu par l'art. L 613-7 du CPI. Le Tribunal ne retient pas l'argument en décidant, dans une motivation en forme de principe, que n'est pas possesseur « celui qui n'a possédé qu'en raison de ses relations contractuelles avec le breveté » (v. déjà : CA Paris, 1^{er} oct. 1975 : PIBD 1976, 171, III, 246 pour un sous-traitant). Cette solution nous semble quelque peu excessive et ajouter à la loi une exigence qu'elle ne contient pas. La condition posée par l'article précité est simplement celle de bonne foi dans la constitution de la possession. Dans l'espèce, on pouvait légitimement décider, comme l'a fait le tribunal, que ne peut, de bonne foi, se prévaloir d'une possession celui qui tient l'information du futur breveté qui ne la lui a communiquée qu'en vue d'une certaine tâche, ou dans un certain but, qui impliquait explicitement ou implicitement que le destinataire de l'information n'en fasse pas un usage personnel. En revanche, si l'information, ultérieurement brevetée, a été, confidentiellement, communiquée, dans un cadre contractuel, comme un contrat de coopération, sans qu'il s'évince de la situation que le destinataire ne pouvait en faire usage personnel, on ne voit pas pourquoi ce dernier qui, au jour du dépôt était de bonne foi en possession de l'invention, ne pourrait bénéficier de la prérogative reconnue par la loi.

QUATRIEME PROBLEME : Copropriété et licence exclusive

A- LE PROBLEME

La conclusion par l'un seul des co-brevetés, EIDMANN, agissant au nom de la « communauté d'inventeurs EIDMANN-STRULIK », d'une licence exclusive des brevets en cause est-elle valable ?

B- LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

« Attendu que par acte sous-seing privé du 1^{er} novembre 1993, Jurgen EIDMANN, a, agissant au nom de la « communauté d'inventeurs » Jurgen EIDMANN – Wilhem STRULIK, accordé à la société STIK INDUSTRIES, qu'il avait créée quelques mois auparavant, une licence exclusive des brevets 77 33 515 et 0 067 306 pour le territoire français ;

Attendu que la société civile d'inventeurs n'avait pas, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, le pouvoir d'effectuer un tel acte ;

Que Jurgen EIDMANN ne pouvait par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 613-29 d) du Code de la propriété intellectuelle, consentir seul une licence exclusive ;

Qu'il ne justifie aucunement avoir obtenu l'accord de Wilhem STRULIK, qui ne lui avait confié aucun mandat ;

*Attendu que le contrat de licence ainsi conclu est donc nul ;
Attendu que la société STIK INDUSTRIES ne conteste pas exploiter depuis cette date les deux brevets invoqués ;
Qu'elle n'y a pas été autorisée par un des co-titulaires, Wilhem STRULIK ;
Que ce faisant, elle a porté atteinte aux droits de ce dernier, et commis des actes de contrefaçon à son préjudice»*

2°) Commentaire de la solution

EIDMANN, après avoir cherché querelle à la société STRULIK SA, - qui, effectivement, ne disposant pas d'une licence régulière, fut réputée contrefacteur -, se voyait à son tour reprocher par l'autre co-breveté d'avoir consenti à STIK INDUSTRIES une licence dans des conditions irrégulières. Sans doute cette fois, la licence consentie par EIDMANN à STIK avait-elle fait l'objet d'un écrit et fut même publiée, mais au motif, ici encore, que seul le droit français supplétif de la copropriété des brevets trouvait application, il était relevé que la licence, décidée exclusive, n'avait pas été consentie d'accord commun par les deux copropriétaires (*art. L.613-29, d*) et devait donc être annulée en sorte que des actes de contrefaçon avaient été commis par STIK au préjudice de l'autre co-breveté, M. STRULIK.

La discorde est toujours dommageable.

CLS

Paris le 31 Mai 2000

TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS

MINUTE

B

JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2000

3ème Chambre
1ère section

N° RG : 94/26300

N° MINUTE : 9

Assignation du :
28 Octobre 1994

DEMANDEUR :

Monsieur Jürgen Fritz EIDMANN
FELDBERGSTRASSE 9
SCHMITTEN - OBERREIFENBERG
ALLEMAGNE

représenté par : Me Thomas LECHLER, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire R.107

B20000127
021074

DEFENDEURS :

S.A. SOCIETE STRULIK

18 Faubourg Saint Nicolas
89100 VILLENEUVE SUR YONNE

représentée par : la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS, avocats postulant, vestiaire P257

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur Wilhelm Paull STRULIK
COCHEPIE

89500 VILLENEUVE SUR YONNE

représenté par : la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS, avocats postulant, vestiaire P.0257

S.A.R.L. SOCIETE STIK INDUSTRIES

Z.I Pierre Barré

Bâtiment 6

89100 GRON (YONNE)

représentée par : Me Sylvia FORTE-MAYER, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire M.994

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Odile BLUM, Vice-Président

Christian PAUL-LOUBIERE, Juge

Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Juge

GREFFIER :

Monique BRINGARD

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

29/05/00 aux Avocats

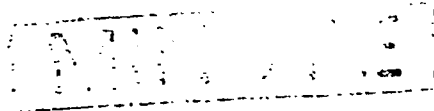
Une expertise

M

*M. Philippe GUILLOT
6, place Daferrière
75.14 PARIS*

*Rendu à l'adversaire
de mise en état de
11 septembre 2000*

AUDIENCE du 31 MAI 2000
3ème CHAMBRE - 1ère Section
R.G. 94/26300
Jgt n° 9



DEBATS :

A l'audience du 17 Avril 2000, tenue publiquement ;
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 31 Mai 2000.

JUGEMENT :

Prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d'appel et en premier ressort ;

Jurgen EIDMANN et Wilhem STRULIK sont copropriétaires:

- du brevet français n° 77 33515, déposé le 8 novembre 1977 sous priorité d'un dépôt allemand du 20 novembre 1976, ayant pour titre "Soupape de protection contre l'incendie",

- du brevet européen n° 0 067 306, déposé le 8 mai 1982, ayant pour titre "Dispositif d'arrêt pare-feu pour des conduits d'aération".

Ils ont constitué le 2 décembre 1981 une société civile d'inventeurs de droit allemand intitulée "STRULIK-EIDMANN Erfinder gesellschaft", ayant pour objet le "développement d'inventions dans le domaine de la protection contre les incendies".

Ils ont concédé l'exploitation pour l'Allemagne des brevets allemands correspondants à la société STRULIK GmbH, qui a confié la fabrication des produits à la société française MEALIK devenue STRULIK SA.

Reprochant à cette dernière de commercialiser également ces dispositifs pour son compte, et d'exploiter ainsi les inventions sans verser de rémunération aux brevetés, Jurgen EIDMANN l'a, par courriers du 28 décembre 1992 et 22 mars 1993, mise en demeure de conclure un contrat de licence et de payer des redevances.

Par lettre du 18 octobre 1993, il lui a, au nom de la "communauté d'inventeurs", interdit de fabriquer et vendre les produits objets du brevet.

Puis, le 1er novembre 1993, il a, agissant pour le compte de la "communauté" gérant selon lui la copropriété, qu'il estime avoir en vertu d'un protocole d'accord du 25 janvier 1986 seule qualité à représenter, consenti à la société STIK INDUSTRIES, constituée le 1er février 1993, et dont il détient la majorité des parts, une licence exclusive de ces deux brevets pour le territoire français, inscrite au registre national des brevets le 31 octobre 1994.

AUDIENCE du 31 MAI 2000
3ème CHAMBRE - 1ère Section
R.G. 94/26300
Jgt n° 9

MINUTE

Wilhem STRULIK a, à la suite de la conclusion cette convention, résilié par courrier recommandé du 28 décembre 1993 l'acte de société du 2 décembre 1981.

Après avoir adressé à la société STRULIK SA une nouvelle mise en demeure le 14 février 1994, Jurgen EIDMANN a, après y avoir été autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Sens du 22 septembre 1994, fait procéder le 19 octobre 1994 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société à Villeneuve sur Yonne.

Puis, au vu des éléments recueillis, il a, par acte du 28 octobre 1994, assigné la société STRULIK SA en contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet français n° 77 33515, et 1, 2, et 3 du brevet européen n° 0 067 306.

Il a fait procéder le 6 novembre 1995, après y avoir été autorisé, à une nouvelle saisie-contrefaçon sur le stand de la société STRULIK SA au salon Interclima, qui a été suivie d'une nouvelle assignation le 20 novembre 1995.

Les deux procédures ont été jointes.

La société STIK INDUSTRIES et Wilhem STRULIK sont intervenus à l'instance par conclusions signifiées les 17 novembre 1995 et 28 mai 1996.

Parallèlement, la société STRULIK SA a par acte du 23 septembre 1994, assigné la société STIK INDUSTRIES, Jurgen EIDMANN et la société de droit allemand STRULIK GmbH, devant le tribunal de Sens, en concurrence déloyale.

La Cour d'appel de Paris, a, par arrêt du 15 décembre 1998, sursis à statuer sur les demandes jusqu'à l'issue de la procédure en contrefaçon engagée devant la présente juridiction.

Jurgen EIDMANN demande au tribunal aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 mars 2000 de :

- constater que la société STRULIK SA ne bénéficie d'aucune licence, et, au cas où l'existence d'une licence tacite serait reconnue, la déclarer nulle,
- dire que la société STRULIK SA a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet français n° 77 33515 et 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 067 306,
- prononcer en conséquence à son encontre des mesures d'interdiction sous astreinte, confiscation, injonction de produire des éléments comptables, publication,

173

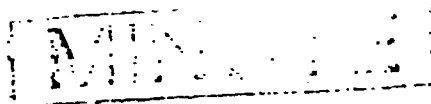


- constater que Wilhem STRULIK a commis une faute en refusant, en qualité de PDG de la société STRULIK SA, de conclure une licence,
- le condamner in solidum avec la société STRULIK SA à lui payer la somme de un million de francs à titre de provision, à valoir sur son préjudice à déterminer par voie d'expertise qu'elle demande d'ordonner,
- déclarer valable le contrat de licence exclusive conclu avec la société STIK INDUSTRIES, et débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la société STRULIK SA et Wilhem STRULIK à lui payer la somme de 100.000 francs chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il soutient :

- que jusqu'en 1989 la société MEALIK, devenue STRULIK SA, n'a pas vendu sur le territoire français les clapet pare-flamme et bouches coupe-feu objets des brevets, se contentant de les fabriquer pour les besoins de la société STRULIK GmbH,
- que lorsqu'en 1989 la question de la commercialisation en France s'est posée, il a fait valoir qu'un contrat de licence devait être signé et une redevance de 12% payée, ainsi qu'en atteste les correspondances échangées,
- que la société STRULIK SA, qui s'y est toujours refusé, ne bénéficie d'aucune licence, ni écrite, ni tacite, les documents qu'elle produit et qu'il faut restituer dans leur contexte n'ayant pas la portée qu'elle leur donne, et exploite donc le brevet sans l'autorisation de la copropriété, réglementée et administrée par la société civile d'inventeurs,
- qu'elle ne peut invoquer une possession personnelle antérieure et commet en conséquence des actes de contrefaçon,
- qu'en revanche la société STIK INDUSTRIES à laquelle il a régulièrement consenti, au nom de la société civile d'inventeurs, qu'il avait qualité à représenter, une licence exclusive, par dérogation aux dispositions de l'article L 613-29 du Code de la propriété intellectuelle, est en droit d'exploiter les brevets.

AUDIENCE du 31 MAI 2000
3ème CHAMBRE - 1ère Section
R.G. 94/26300
Jgt n° 9



La société STRULIK SA et Wilhem STRULIK demandent pour leur part au tribunal dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 février 2000 de :

- constater que la société STRULIK SA bénéficie d'une licence consentie tant par Wilhem STRULIK que par Jurgen EIDMANN, et dispose en tout état de cause d'un droit de possession personnelle antérieur sur les inventions objet des brevets,
- débouter en conséquence Jurgen EIDMANN de l'intégralité de ses prétentions,
- déclarer nul le contrat de licence exclusif consenti à la société STIK INDUSTRIES, et dire en conséquence l'intervention de cette dernière irrecevable,
- constater que la société STIK INDUSTRIES a commis des actes de contrefaçon en fabriquant et vendant les produits couverts par les deux brevets,
- prononcer en conséquence des mesures d'interdiction sous astreinte et publication, condamner solidairement Jurgen EIDMANN et la société STIK INDUSTRIES à payer à Wilhem STRULIK 500.000 francs à titre de provision, ordonner une mesure d'expertise,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner Jurgen EIDMANN et la société STIK INDUSTRIES à payer chacun à la société STRULIK SA la somme de 100.000 francs, et à Wilhem STRULIK une somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

Ils font valoir :

- que la demande ne peut porter que sur des actes de contrefaçon postérieurs au 28 octobre 1991, les faits antérieurs étant prescrits,
- que l'exploitation des brevets par la société STRULIK SA s'est faite avec l'autorisation de Jurgen EIDMANN, qui était impliqué dans la vie de la société, l'existence de cet accord résultant également de divers documents et correspondances,
- que celle-ci bénéficie en tout état de cause elle d'un droit de possession personnelle antérieure, ce qui n'est pas incompatible avec la qualité de licenciée qu'elle revendique,

MINUTE

- que le contrat de licence conclu avec la société STIK INDUSTRIES est nul, conformément aux dispositions de l'article L 613-29 du Code de la propriété intellectuelle qui ont bien vocation à s'appliquer en l'espèce, aucun règlement de copropriété n'ayant été établi, et la société civile d'inventeurs de droit allemand n'ayant pas pour objet d'exploiter les brevets.

La société STIK INDUSTRIES pour sa part prie le tribunal de :

- constater qu'elle est titulaire d'une licence d'exploitation des deux brevets objets de l'instance,
- dire que la société STRULIK SA et Wilhem STRULIK ont commis des actes de contrefaçon des ces brevets,
- prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte et publication, ordonner aux défendeurs de produire diverses pièces comptables, désigner un expert aux fins d'évaluer son préjudice, condamner in solidum la société STRULIK SA et Wilhem STRULIK à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 million de francs,
- les débouter de leurs demandes reconventionnelles,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner in solidum la société STRULIK SA et Wilhem STRULIK à lui payer 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que le contrat de licence dont elle bénéficie est régi par le droit allemand et est valable; qu'il sert l'intérêt financier des deux copropriétaires.

Elle estime, sans soulever aucune exception, que la demande d'indemnisation formée à son encontre fait "double emploi" avec les demandes formées devant le tribunal de commerce de Sens.

1) Sur la recevabilité de l'intervention de la société STIK INDUSTRIES et la prescription:

Attendu que la société STIK INDUSTRIES est en l'état bénéficiaire d'un contrat de licence exclusive inscrit au Registre national des brevets depuis le 31 octobre 1994 ;

que si la validité de ce contrat est contestée au fond, elle justifie de ce fait de son intérêt à intervenir à la procédure ;

que son intervention, qui se rattache à l'instance par un lien suffisant, sera déclarée recevable ;

Attendu par ailleurs qu'il convient de constater que le demandeur n'invoque pas d'acte de contrefaçon antérieur au 19 octobre 1994, de sorte que la question de la prescription, relativement aux faits qui auraient été commis avant le 28 octobre 1991, est sans objet ;

2) Sur le fond :

Attendu qu'il est nécessaire, préalablement à l'examen des demandes respectives des parties, de définir les règles auxquelles est soumise la copropriété du brevet français n° 77 33515 et du brevet européen visant la France n° 0 067 306 ;

Attendu que les cotitulaires s'accordent sur le fait que cette copropriété est régie par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement son article L 613-32, qui énonce que : "Les dispositions des articles L 613-29 à L 613-31 s'appliquent en l'absence de stipulations contraires. Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété";

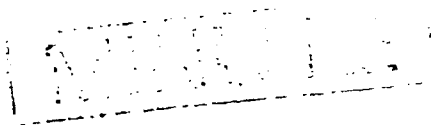
que selon Jurgen EIDMANN les parties ont entendu instituer un tel règlement en créant la société civile d'inventeurs de droit allemand "STRULIK-EIDMANN Erfinder gesellschaft", qui a précisément pour objet d'organiser la copropriété de l'ensemble des brevets leur appartenant ; que les statuts de cette société constituent le règlement de copropriété prévu par ce texte ;

que pour Wilhem STRULIK aucun règlement n'a été conclu, de sorte que les articles L 613-29 à L 613-31 ont vocation à s'appliquer ;

Attendu, cela étant exposé, que la société civile d'inventeurs créée le 2 décembre 1981 a pour objet selon l'article 2 des statuts "le développement d'inventions dans le domaine de la protection contre les incendies", sans plus de précisions ;

qu'aucun des deux brevets en cause dans le présent litige n'est mentionné dans ses statuts qui ne comportent aucune disposition relative à l'éventuelle conclusion de contrats de licence, conclusion, qui de l'avis de Maître ZIERAU produit aux débats, ne rentrait pas dans les attributions de la société ;

que si le professeur SCHIEDERMAIR estime quant à lui dans la note versée aux débats que cette société pouvait octroyer des licences, il se fonde pour cela non sur ses statuts, dont il reconnaît qu'ils sont ambigus, mais sur la manière dont les brevets notamment allemands ont été exploités postérieurement à la création de la société ;



qu'il ne saurait toutefois être déduit du fait que cette société a perçu de la société STRULIK GmbH les redevances correspondant à l'exploitation en Allemagne des brevets allemands correspondants, étant ici relevé que les conventions de licence qui auraient été conclues ne sont pas produites aux débats, qu'elle avait pour objet d'organiser juridiquement la copropriété des brevets en cause dans la présente instance ;

qu'il résulte de la note de Monsieur BREITLER, conseiller fiscal, en date du 22 mars 1989 (&2, 3 et 6), que les parties considéraient à cette date que la société civile d'inventeurs n'était pas concernée par les brevets déposés en France, et envisageaient de créer sur ce territoire une structure équivalente, afin de bénéficier des mêmes avantages financiers ;

qu'ils ne l'ont pas fait ;

Attendu que force est de constater que Jurgen EIDMANN ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la société civile d'inventeurs de droit allemand avait pour objet de régler la copropriété des brevets déposés en France ;

qu'il n'établit pas que les parties ont ainsi qu'il le prétend conclu un règlement de copropriété dérogeant aux dispositions des articles L 613-29 à L 613-31 du Code de la propriété intellectuelle, qui sont en conséquence applicables ;

- Sur les demandes en contrefaçon de Jurgen EIDMANN :

** Sur ses demandes à l'encontre de la société STRULIK SA :*

- Sur la licence invoquée:

Attendu que l'article L 613-29 c) dispose: "Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention, ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance."

qu'une procédure particulière doit être respectée par le copropriétaire qui veut donner une telle licence;

qu'une licence exclusive ne peut selon l'article L 613-29 d) être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice;

MINUTE

Attendu qu'en l'espèce il est constant qu'aucun contrat de licence écrit n'a jamais été conclu ni avec la société MEALIK, ni avec la société STRULIK SA;

qu'elles ont exploité cependant pendant plusieurs années les inventions en cause, ainsi qu'il résulte du contrat d'études du 4 janvier 1979, des tarifs des années 1982, 1983, 1984, et de la note de Monsieur BREITLER du 22 mars 1989;

que si Jurgen EIDMANN, qui a été associé de la société MEALIK, et actionnaire et administrateur de la société STRULIK SA, connaissait nécessairement cette exploitation, et l'a à tout le moins pendant un temps tacitement acceptée, ainsi qu'il ressort de son procès verbal d'audition du 1er mars 1994 et de la note précitée de Monsieur BREITLER, il s'est, à compter du mois de décembre 1992, opposé à ce que cette société continue à utiliser les inventions sans verser de contrepartie financière ;

que par courriers du 28 décembre 1992 et 22 mars 1993, il a mis en demeure la société STRULIK SA de conclure un contrat et payer des redevances;

que devant le refus de cette dernière il lui a, par lettre du 18 octobre 1993, interdit de fabriquer et vendre les produits objets du brevet;

qu'il a ainsi clairement manifesté sa volonté de mettre fin à l'accord tacite précédemment donné, lequel n'était soumis à aucune condition de durée et était donc révocable à tout moment;

que la société STRULIK SA ne bénéficiait donc à la date de la première saisie-contrefaçon d'aucune licence, et n'était titulaire d'aucune autorisation d'exploiter les brevets;

- Sur la possession personnelle antérieure :

Attendu que la société STRULIK SA ne peut par ailleurs se prévaloir d'une possession personnelle antérieure des inventions ;

que l'existence d'une commercialisation des produits objets des inventions antérieurement au dépôt des brevets n'est aucunement démontrée; que ni l'attestation de Monsieur CADENAT, ni les tarifs de 1976 produits ne permettent d'établir que les produits décrits sont ceux couverts par les brevets 0 067 306 et 77 33 515 ;

que s'il ressort par ailleurs du procès verbal du CSTB en date du 20 septembre 1976, et de l'attestation de Monsieur ANGELETTI que la société MEALIK a pu intervenir au stade des essais et de la mise au point des prototypes, cette intervention a nécessairement été effectuée pour le compte des déposants, ainsi qu'il résulte tant de la position qu'avait alors Wilhem STRULIK dans la



société, que de l'absence de toute revendication de cette dernière pendant près de quinze ans ;

que la société MEALIK, devenue STRULIK SA ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L 613-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui ne peuvent être invoquées par celui qui n'a possédé l'invention qu'en raison de ses relations contractuelles avec le breveté, ce qui est le cas en l'espèce ;

Attendu dès lors qu'en poursuivant, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 19 octobre 1994 et 6 novembre 1995, la fabrication et la commercialisation des produits dont il n'est pas contesté qu'ils reproduisent les revendications invoquées des brevets n°77 33 515 et 0 067 306, alors qu'un des copropriétaires, Jurgen EIDMANN, lui avait indiqué qu'il s'y opposait, et qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de licence conclu dans les formes de l'article L 613-29 c), la société STRULIK SA a porté atteinte aux droits du demandeur, et commis des actes de contrefaçon à son préjudice ;

** Sur ses demandes à l'égard de Wilhem STRULIK :*

Attendu que Jurgen EIDMANN reproche à Wilhem STRULIK d'avoir refusé abusivement, en sa qualité de PDG de la société STRULIK SA, de conclure une licence d'exploitation ;

qu'il n'invoque aucune faute personnelle de Wilhem STRULIK, et ne pourra qu'être débouté de ses demandes à son encontre ;

- Sur les demandes en contrefaçon de la société STRULIK SA et Wilhem STRULIK :

Attendu que par acte sous seing privé du 1er novembre 1993, Jurgen EIDMANN, a, agissant au nom de la "communauté d'inventeurs" Jurgen EIDMANN - Wilhem STRULIK, accordé à la société STIK INDUSTRIES, qu'il avait créée quelques mois auparavant, une licence exclusive des brevets 77 33 515 et 0 067 306 pour le territoire français ;

Attendu que la société civile d'inventeurs n'avait pas, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, le pouvoir d'effectuer un tel acte ;

que Jurgen EIDMANN ne pouvait par ailleurs, en application des dispositions de l'article L 613-29 d) du Code de la propriété intellectuelle, consentir seul une licence exclusive ;

qu'il ne justifie aucunement avoir obtenu l'accord de Wilhem STRULIK, qui ne lui avait confié aucun mandat ;

M

AUDIENCE du 31 MAI 2000
3ème CHAMBRE - 1ère Section
R.G. 94/26300
Jgt n° 9

MINUTE

Attendu que le contrat de licence ainsi conclu est donc nul ;

Attendu que la société STIK INDUSTRIES ne conteste pas exploiter depuis cette date les deux brevets invoqués ;

qu'elle n'y a pas été autorisée par un des cotitulaires, Wilhem STRULIK ;

que ce faisant, elle a porté atteinte aux droits de ce dernier, et commis des actes de contrefaçon à son préjudice ;

- Sur les mesures réparatrices :

Attendu que le brevet français n° 77 33 515 est expiré ;

qu'il sera fait droit, pour les produits couverts par le brevet européen 0 067 306 aux demandes d'interdiction, dans les conditions précisées au dispositif, que ces mesures suffisent à mettre fin au trouble subi; que la confiscation demandée par Jurgen EIDMANN n'apparaît pas nécessaire ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des dommages; qu'il convient, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre préalablement à la société STRULIK SA de verser aux débats des éléments comptables, d'ordonner une mesure d'expertise, aux fins :

- de déterminer le préjudice subi par Jurgen EIDMANN du fait des actes de contrefaçon commis par la société STRULIK SA depuis le 19 octobre 1994,

- de déterminer le préjudice subi par Wilhem STRULIK du fait des actes de contrefaçon commis par la société STIK INDUSTRIES depuis le 1er novembre 1993;

Attendu qu'en l'absence de plus amples éléments quant à l'importance des exploitations arguées de contrefaçon, il convient d'allouer à Jurgen EIDMANN une somme de 50.000 francs à titre de provision, à la charge de la société STRULIK SA ;

Attendu qu'eu égard aux pièces produites, et notamment aux montants des redevances proposées, la société STIK INDUSTRIES sera condamnée à payer à Wilhem STRULIK la somme de 100.000 francs à titre de provision, étant ici relevé que la demande d'indemnisation formée par ce dernier est distincte de celles dont il avait saisi le tribunal de commerce de Sens et qui étaient fondées sur la concurrence déloyale ;

qu'il n'y a pas lieu de condamner solidairement Jurgen EIDMANN, qui n'a pu commettre d'actes de contrefaçon du brevet dont il est cotitulaire, au paiement de cette somme ;

M

MINUTE

Attendu que le contrat de licence conclu avec la société STIK INDUSTRIES étant nul, cette dernière ne pourra qu'être déboutée de ses demandes en contrefaçon, et des demandes d'indemnisation qu'elle a dirigées contre la société STRULIK SA et Wilhem STRULIK ;

Attendu que les mesures de publication sollicitées n'apparaissent pas opportunes, eu égard aux relations entre les parties ;

Attendu que l'exécution provisoire sera ordonnée, pour les mesures d'interdiction et l'expertise ;

Attendu que la société STRULIK SA sera condamnée à payer à Jurgen EIDMANN la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

que la société STIK INDUSTRIES sera condamnée à verser à Wilhem STRULIK la somme de 15.000 francs sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

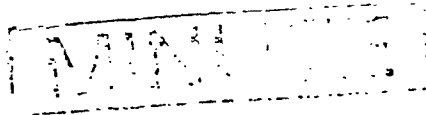
. Dit que la société STRULIK SA a, en fabriquant et commercialisant des soupapes de protection et des dispositifs pare-feu reproduisant les revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 673 06 et 1, 2, 3 et 4 du brevet français n° 77 33 515, ainsi qu'il est constaté dans les procès-verbaux des 19 octobre 1994 et 6 novembre 1995, malgré l'opposition de Jurgen EIDMANN, copropriétaire desdits brevets, commis des actes de contrefaçon au préjudice de ce dernier,

. Déclare nul le contrat de licence exclusive conclu avec la société STIK INDUSTRIES le 1er novembre 1993 par Jurgen EIDMANN, sans l'accord de Wilhem STRULIK;

. Dit en conséquence que la société STIK INDUSTRIES a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Wilhem STRULIK en fabriquant et commercialisant à compter de cette date des soupapes et dispositifs de protection reproduisant les revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 673 06 et 1, 2, 3 et 4 du brevet français n° 77 33 515;

. Interdit à la société STRULIK SA de poursuivre les actes de contrefaçon du brevet européen n° 0 067 306 , sous peine, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, d'une astreinte de 500 francs par infraction constatée;

AUDIENCE du 31 MAI 2000
3ème CHAMBRE - 1ère Section
R.G. 94/26300
Jgt n° 9



. Interdit à la société STIK INDUSTRIES de poursuivre les actes de contrefaçon du brevet européen n° 0 067 306, sous peine, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, d'une astreinte de 500 francs par infraction constatée;

. Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder Monsieur Philippe GUILGUET, lequel, en présence des parties ou celles-ci appelées, et après s'être fait communiquer tous documents utiles, aura pour mission de donner au tribunal tous éléments de lui permettant:

- de déterminer le préjudice subi par Jurgen EIDMANN du fait des actes de contrefaçon des brevets français n° 77 33 515 et européen n° 0 067 306 commis par la société STRULIK SA depuis le 19 octobre 1994,

- de déterminer le préjudice subi par Wilhem STRULIK du fait des actes de contrefaçon des brevets français n° 77 33 515 et européen 0 067 306 commis par la société STIK INDUSTRIES depuis le 1er novembre 1993;

. Fixe à 20.000 francs la provision à valoir sur les honoraires de l'expert qui devra être versée pour moitié par la société STRULIK SA, et pour moitié par la société STIK INDUSTRIES, avant le 15 juillet 2000;

. Dit qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque;

. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal avant le 31 décembre 2000;

. Condamne la société STRULIK SA à verser à Jurgen EIDMANN une somme provisionnelle de 50.000 francs à titre de provision, à valoir sur son préjudice;

. Condamne la société STIK INDUSTRIES à payer à Wilhem STRULIK la somme de 100.000 francs à titre de provision, à valoir sur son préjudice;

. Ordonne l'exécution provisoire des mesures d'interdiction et de la mesure d'expertise;

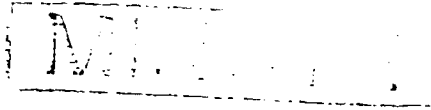
. Rappelle que les condamnations provisionnelles sont exécutoires de droit par provision;

. Condamne la société STRULIK SA à payer à Jurgen EIDMANN la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

. Rejette le surplus des demandes;

M

AUDIENCE du 31 MAI 2000
3ème CHAMBRE - 1ère Section
R.G. 94/26300
Jgt n° 9



. Condamne la société STIK INDUSTRIES à payer à Wilhem STRULIK la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

. Condamne la société STRULIK SA et la société STIK INDUSTRIES aux dépens, et dit que Maître LECHLER et la SCP VAILLANT ET ASSOCIES pourront recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile;

FAIT ET JUGÉ À PARIS, le 31 MAI 2000,

LE GREFFIER

M. J. Bin Paris

LE PRÉSIDENT