

PARIS 12 DECEMBRE 1990
SIRC c. RELIURES BRUN
PIBD 1991.498.III.217

DOSSIERS BREVETS 1991.I.8

GUIDE DE LECTURE

- MENACE D'ACTION EN CONTREFAÇON : faute **
- EVOCATION PUBLICITAIRE DE DROIT : faute *

I - LES FAITS

- 6 janvier 1988 : La société SIRC (SIRC) dépose une demande de brevet n.28.000.54 sur "*un procédé et une installation de reliure industrielle ainsi que la reliure obtenue*".
- : La société RELIURES BRUN (RELIURES BRUN) fabrique des reliures suspectes.
- 22 Juin 1988 : SIRC notifie sa demande à RELIURES BRUN.
- 28 juin 1988 : RELIURES BRUN fait valoir que "l'invention" est notoirement connue.
- 18 Novembre 1988 : RELIURES BRUN assigne SIRC en concurrence déloyale.
- 10 mai 1989 : Le Tribunal de Commerce de Paris fait droit à la demande.
- : SIRC fait appel
- 12 décembre 1990 : La Cour de Paris confirme le jugement.

II - LE DROIT

* PREMIER PROBLEME (Action en contrefaçon abusive)

A - LE PROBLEME

1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur en réparation (RELIURES BRUN)

prétend que menacer d'une action en contrefaçon sur la base d'une simple copie officieuse d'une demande non publiée, sans requête préalable en établissement d'avis documentaire constitue un acte de concurrence déloyale.

b) Le défendeur en réparation (SIRC)

prétend que menacer d'une action en contrefaçon sur la base d'une simple copie officieuse d'une demande non publiée, sans requête préalable en établissement d'avis documentaire ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

2°) *Enoncé du problème*

Menacer d'une action en contrefaçon sur la base d'une simple copie officieuse d'une demande non publiée, sans requête préalable en établissement d'avis documentaire constitue-t-il un acte de concurrence déloyale ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

- "Considérant qu'en l'espèce il est constant que **SIRC n'a pas notifié à RELIURES BRUN une copie certifiée de la demande de brevet mais une copie officieuse;**

Que dès lors SIRC ne pouvait se prévaloir de cette mise en demeure pour agir en contrefaçon à l'encontre de RELIURES BRUN sur la base d'une demande de brevet non rendue publique;

Considérant que certes SIRC a outrepassé ses droits comme l'ont relevé les premiers juges, en mettant en demeure RELIURES BRUN d'arrêter toute fabrication contrefaisante avant le 15 juillet 1988 alors même qu'elle n'était pas en mesure de préciser quelles revendications de sa demande de brevet auraient été contrefaites;

- **Considérant toutefois que RELIURES BRUN ne justifie nullement avoir cessé ses fabrications ou avoir perdu de la clientèle pour ce type de reliures, les seules attestations produites émanant de deux de ses salariés et étant par là même sujettes à caution;**

Considérant en conséquence que cette mise en demeure n'a engendré aucun préjudice pour RELIURES BRUN".

2°) *Commentaire de la solution*

- Sur la faute : celle-ci est constituée.

- Sur le dommage : il n'existe pas.

- Sur la responsabilité : seule, la faute dommageable engage la responsabilité civile de son auteur. La faute non dommageable n'a pas cet effet. SIRC ne sera, donc, pas tenu à réparer un dommage qui n'existe pas.

Notons l'originalité d'une action en réparation pour simple menace d'exercer une action en contrefaçon engagée à titre principal. Indépendante de l'action en contrefaçon - qui n'a jamais été engagée -, elle relève de la compétence du Juge de l'action en concurrence déloyale (le Tribunal de commerce) et point du Juge du brevet (Tribunal de grande instance spécialisé).

* **DEUXIEME PROBLEME (Publicité fautive)**

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en réparation (RELIURES BRUN)

prétend que l'affirmation d'une fausse exclusivité mondiale sur un système de reliure constitue un acte de concurrence déloyale.

b) Le défendeur en réparation (SIRC)

prétend que l'affirmation d'une fausse exclusivité mondiale sur un système de reliure ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

2°) Enoncé du problème

L'affirmation d'une fausse exclusivité mondiale sur un système de reliure constitue-t-il un acte de concurrence déloyale ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Mais considérant ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, que SIRC a agi avec une grande légèreté en affirmant dans cette publicité bénéficier des droits d'exclusivité mondiale sur un brevet qui n'était pas encore délivré;

Qu'il convient d'observer, s'agissant de la demande de brevet déposée en France, que si, initialement, cinq des revendications portaient sur une reliure à rabats, SIRC a, suite au rapport de recherche en date du 30 septembre 1988 soit antérieur à la publicité en cause, modifié ses revendications;

Que celles-ci ne portent plus sur la reliure elle-même mais sur un procédé de réalisation d'une telle reliure à rabats intégrés à la couverture et sur son installation;

Considérant dès lors qu'en déclarant dans la publicité parue le 10 octobre 1988 qu'elle bénéficiait d'un brevet sur la reliure à deux rabats, SIRC, qui avait déjà eu connaissance du rapport de recherche, a divulgué des informations inexactes;

Considérant par ailleurs que SIRC ne pouvait prétendre avoir l'exclusivité mondiale de cette couverture dès lors qu'elle n'avait à cette date déposé qu'une demande de brevet européen".

2°) Commentaire de la solution

S'il est bon pour l'image du Droit des brevets de mettre en avant les droits qu'un dépôt procure, il est malaisé de se prévaloir de droits que l'on n'a pas. La réputation des médailles gagnées ne doit pas être viciée par l'affirmation mensongère des décorations absentes. Le recours à l'article 60 sur l'affirmation indûe de la qualité de breveté n'était pas loin.

Dautry

S.M.M.

N° Répertoire Général : 89- 013437

Appel jugt 8° ch TC PARIS
du 10 mai 1989

2 Avocats

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 10 SEPTEMBRE 1990

COUR D'APPEL DE PARIS

4° A chambre, section A

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 1990

(N° 6 pages

PARTIES EN CAUSE

1°/ La société INDUSTRIELLE DE RELIURE ET CARTONNAGE (SIRC) dont le siège social est à 75010 PARIS 4 , rue Martel , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,

appelante ,
représentée par Me LECHARNY, avoué ,
assistée de Me H. COSTE , avocat ,

2°/ La société RELIURES BRUN , dont le siège social est à 45330 MALES Route d' Etampes , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,

intimée ,
représentée par la SCP REGNIER SEVESTRE avoué ,
assistée de Me DESGRAIS , avocat ;

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré ,

Président : Madame ROSNEL ,
Conseillers : Madame MANDEL et
Monsieur BOVAL ;

GREFFIER :

Madame J. TOUSSAINT ;

DEBATS : A l'audience publique du 7 novembre 1990 ;

ARRET : Contradictoire ;

Prononcé publiquement par Madame MANDI
Conseiller ;

Madame ROSNEL Président a signé la
minute avec Madame J. TOUSSAINT Greffi

Statuant sur l'appel interjeté par la société SIRC du jugement rendu le 10 mai 1989 par le Tribunal de commerce de PARIS (8 ème chambre) dans un litige l'opposant à la société RELIURES BRUN , ensemble sur les demandes additionnelles des parties .

FAITS ET PROCEDURE :

La société SIRC a déposé le 6 janvier 1988 sous le n° 88.00054 une demande de brevet ayant pour titre " Procédé et installation de reliure industrielle ainsi que reliure obtenue " .

Ayant eu connaissance de ce que la société RELIURES BRUN (ci-après dénommée RELIURES BRUN) fabriquerait des reliures constituant la contrefaçon de sa demande de brevet , SIRC a adressé le 22 juin 1988 à RELIURES BRUN, par l'intermédiaire de son conseil en brevet , une lettre recommandée avec avis de réception l'informant que les reliures à volets rabatables faisant corps avec la couverture étaient protégées par la demande de brevet de SIRC. Elle lui demandait d'arrêter impérativement toute fabrication contrefaisante et de lui adresser un engagement en ce sens avant le 15 juillet 1988 . A cette lettre était jointe une copie officieuse de la demande de brevet .

RELIURES BRUN protestait par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 1988 faisant valoir notamment que ces couvertures étaient utilisées depuis longtemps. Parallèlement SIRC faisait paraître dans la revue " Livres Hebdo " du 10 octobre 1988 n° 41 une publicité d'une page concernant la reliure " Full Flaps " système original qui a été breveté et dont la SIRC a l'exclusivité mondiale " .

Par ailleurs dans cette publicité elle se présentait comme le n° 1 Français de la reliure .

Estimant que SIRC d'une part en faisant état d'une demande de brevet dont elle savait manifestement que l'objet avait donné lieu à une divulgation publique préalable et en prétextant l'existence de cette demande pour menacer RELIURES BRUN de poursuites si elle ne cessait pas ses fabrications , d'autre part en faisant paraître un encart publicitaire dans les conditions susvisées , avait commis à son encontre des actes de concurrence déloyale , RELIURES BRUN l'a assignée le 18 novembre 1988 devant le Tribunal de commerce en paiement de la somme de 150.000 francs à titre de dommages -intérêts et de celle de 25.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Elle sollicitait par ailleurs diverses mesures d'interdiction et de publicité .

Le Tribunal par le jugement entrepris , après avoir retenu que SIRC avait agi avec une grande légèreté en faisant état dans une publicité d'un brevet qu'elle ne

+ de PARIS. /

Ch 40A
date 12.12.1988
2° pa

possédait pas encore et d'une exclusivité mondiale qu'elle ne justifiait pas avec précision, l'a condamnée à payer à RELIURES BRUN la somme de 80.000 francs à titre de dommages-intérêts outre 15.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il a par ailleurs interdit à SIRC de faire état du brevet auprès des tiers tant que celui-ci ne sera pas délivré, à compter de la signification du jugement sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée; Enfin il a autorisé RELIURES BRUN à faire publier le dispositif du jugement.

Appelante par déclaration du 2 juin 1989 SIRC prie la Cour d'infirmer le jugement, de débouter RELIURES BRUN de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

RELIURES BRUN poursuit la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de SIRC à lui payer une somme complémentaire de 25.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais engagés par elle devant la Cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 1990.

Le 24 octobre 1990 RELIURES BRUN a fait signifier des conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture.

DISCUSSION :

I- SUR LA PROCEDURE :

CONSIDERANT qu'aucune des parties ne s'y opposant et pour respecter le principe du contradictoire, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de la prononcer à la date du 7 novembre 1990;

II - SUR LE FOND :

A) Sur la mise en demeure :

CONSIDERANT que RELIURES BRUN fait valoir que SIRC a outre-passé ses droits en la mettant en demeure d'arrêter toute fabrication alors même qu'elle n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article 55 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée et n'était pas à même de justifier avoir requis l'avis documentaire;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée; " par exception aux dispositions de l'article 23, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de l'article 17 et à celle de la notification à tout

tiers d'une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérées comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet " ;

CONSIDERANT qu'en l'espèce il est constant que SIRC n'a pas notifié à RELIURES BRUN une copie certifiée de la demande de brevet mais une copie officieuse ;

Que dès lors SIRC ne pouvait se prévaloir de cette mise en demeure pour agir en contrefaçon à l'encontre de RELIURES BRUN sur la base d'une demande de brevet non rendue publique ;

CONSIDERANT que certes SIRC a outrepassé ses droits comme l'ont relevé les premiers juges , en mettant en demeure reliures BRUN d'arrêter toute fabrication contrefaisante avant le 15 juillet 1988 alors même qu'elle n'était pas en mesure de préciser quelles revendications de sa demande de brevet auraient été contrefaites ;

CONSIDERANT toutefois que RELIURES BRUN ne justifie nullement avoir cessé ses fabrications ou avoir perdu de la clientèle pour ce type de reliures , les seules attestations produites émanant de deux de ses salariés et étant par là même sujettes à caution ;

CONSIDERANT en conséquence que cette mise en demeure n'a engendré aucun préjudice pour RELIURES BRUN ;

B) Sur la publication :

CONSIDERANT que SIRC a fait paraître dans la revue " Livres Hebdo " du 10 octobre 1988 un encart publicitaire sur une page entière dans laquelle elle s'affirme n° 1 français de la reliure et prétend bénéficier d'un brevet sur le système de reliure " Full Flaps " ainsi que d'une exclusivité mondiale sur ce système ;

CONSIDERANT que SIRC soutient qu'aucun reproche ne peut lui être fait de s'être prévalu dans la publicité incriminée de son droit d'exclusivité sur l'invention brevetée, le brevet conférant à son titulaire un monopole d'exploitation ;

Que par ailleurs elle prétend occuper réellement le premier rang dans l'industrie de la reliure brochée ;

CONSIDERANT qu'il n'appartient pas à la Cour dans le cadre du présent litige , d'apprécier la validité du brevet comme tente de le faire RELIURES BRUN en exposant dans ses écritures que la reliure en cause aurait été divulguée préalablement au dépôt de la demande de brevet ;

MAIS CONSIDERANT ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, que SIRC a agi avec une grande légèreté en affirmant dans cette publicité bénéficié des droits d'exclusivité mondiale sur un brevet qui n'était pas encore délivré ;

4° A

date 12.12.199

4° pag

Qu'il convient d'observer , s'agissant de la demande de brevet déposée en France , que si initialement cinq des revendications portaient sur une reliure à rabats , SIRC a , suite au rapport de recherche en date du 30 septembre 1988 soit antérieur à la publicité en cause , modifié ses revendications ;

Que celles-ci ne portent plus sur la reliure elle-même mais sur un procédé de réalisation d'une telle reliure à rabats intégrés à la couverture et sur son installation ;

CONSIDERANT dès lors qu'en déclarant dans la publicité parue le 10 octobre 1988 qu'elle bénéficiait d'un brevet sur la reliure à deux rabats , SIRC , qui avait déjà eu connaissance du rapport de recherche , a divulgué des informations inexactes ;

CONSIDERANT par ailleurs que SIRC ne pouvait prétendre avoir l'exclusivité mondiale de cette couverture dès lors qu'elle n'avait à cette date déposé qu'une demande de brevet européen ;

CONSIDERANT dans ces conditions qu'il est indéniable que par cette publicité mensongère , SIRC a tenté de monopoliser un marché nouveau et d'évincer ses concurrents dont le principal est RELIURES BRUN ; que de telles manoeuvres sont constitutives de concurrence déloyale ;

CONSIDERANT en revanche que RELIURES BRUN ne saurait faire grief à SIRC de s'être présentée dans cette publicité comme le n° 1 de la reliure ;

CONSIDERANT en effet que cette prétention n'apparaît pas excessive si on se réfère à l'attestation très circonstanciée du Président de la chambre syndicale de la reliure brochure dorure et ce , même si RELIURES BRUN réalise un chiffre d'affaires équivalent à celui de SIRC mais dont rien ne permet d'affirmer cependant qu'il se rapporte exclusivement à des activités de reliure ;

CONSIDERANT que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice commercial subi par RELIURES BRUN en l'évaluant à la somme de 80.000 francs , que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Qu'il mérite également confirmation en ce qu'il a prononcé diverses mesures d'interdiction et autorisé RELIURES BRUN à faire procéder à des publications ; qu'il convient toutefois de préciser que la publication devra faire mention de la confirmation par le présent arrêt ;

CONSIDERANT que SIRC qui succombe ne saurait qualifier la procédure diligentée à son encontre d'abusives ;

Qu'elle sera déboutée en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

CONSIDERANT que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à SIRC ;

CONSIDERANT en revanche qu'il serait inéquitable que RELIURES BRUN conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens engagés par elle en appel ; Qu'il convient de lui allouer de ce chef une somme complémentaire de 8.000 francs ;

PAR CES MOTIFS :

et ceux non contraires des premiers juges ;

Révoque l'ordonnance de clôture du 10 septembre 1990 et la prononce au jour de l'arrêt ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant ,

Dit que les mesures de publication devront faire mention de la confirmation par le présent arrêt ;

Condamne la société INDUSTRIELLE DE RELIURE ET CARTONNAGE à payer à la société RELIURES BRUN une somme complémentaire de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société INDUSTRIELLE DE RELIURE ET CARTONNAGE aux dépens d'appel . Admet la SACP d'Avoués REGNIER-SEVESTRE au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile.

approuvé mo
rayé nul et
renvoi en mar

Ch 4° A

date 12.12.1990

6° page

et dernier