

TGI MARSEILLE (réf.) 31 MAI 1991
RICARD c. Ets.DENZER
Brevet n.2.548.413
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1991.II.8

GUIDE DE LECTURE

- INTERDICTION PROVISOIRE DE CONTREFAÇON (art.54 loi de 1990)

1ère décision appliquant la loi du 6 novembre 1990

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur à l'interdiction ou à la garantie (RICARD)

prétend que sa demande au fond est sérieuse.

b) Le défendeur à l'interdiction ou à la garantie (DENZER)

prétend que sa demande au fond n'est pas sérieuse.

2°) Enoncé du problème

La demande au fond est-elle sérieuse ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que si la demande au fond introduite par le demandeur n'apparaît pas manquer de sérieux dans la mesure où le résultat obtenu par le système critiqué est très voisin de celui obtenu par le système breveté par RICARD et que les deux systèmes comportent un dispositif permettant le contrôle successif des lampes interdisant la remise en route du taximètre à la fin d'une course en cas de défectuosité d'une lampe, il n'est pas démontré qu'à l'évidence les procédés utilisés pour arriver à ce résultat sont identiques ou ne se différencient que par des détails peu significatifs;

Attendu qu'en fonction de ces éléments s'il n'apparaît pas possible d'interdire toute commercialisation par les établissements DENZER des taximètres HALE, il échet de fixer à 600.000 Frs eu égard à l'importance du préjudice qui pourrait être subi en cas de reconnaissance du bien fondé de l'action par le Juge du Fond".

2°) Commentaire de la solution

- Saluons, en premier, une décision historique puisque appliquant pour la première fois, à notre connaissance, la loi du 6 novembre 1990 et, plus particulièrement, le nouvel article 54 allégé (v.JM.Mousseron, *Droit des brevets et loi du 26 novembre 1990*, Dossiers Brevets 1990.V, n.31 s.).

- Nous notons, plus spécialement, la première application de la formule de poursuite de l'exploitation sous conditions de constituer une garantie, par consignation ou caution bancaire en l'occurrence.

31 mai 1991

Or. v. Tr. Marseille

TGI Marseille 31 Mai 1991

FAITS ET PROCEDURE

Claude RICARD a inventé et fait breveter en 1983 sous les numéros B83/11127 publication numéro 2.548.413, un procédé destiné à éviter les fraudes sur les taxis équipés d'un répéteur lumineux.

Au motif que les établissements DENZER commercialisent en France un système contrefaisant, Claude RICARD a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie contrefaçon et a saisi le Tribunal d'une instance au fond en contrefaçon de Brevet.

Il assigne en référé sur la base de l'article 54 de la loi du 2 Janvier 1968 pour obtenir qu'il soit fait interdiction aux établissements DENZER de continuer à importer en France et à exploiter tout objet incorporant l'enseignement du brevet qu'il a déposé sous astreinte.

Il sollicite subsidiairement la constitution à son profit par les établissements DENZER d'une garantie de 3.000.000FRS.

Mr DENZER conclut au rejet en soutenant que le matériel qu'il importe ne peut être considéré comme une contrefaçon du brevet du demandeur dans la mesure où les techniques utilisées pour arriver au même résultat sont différentes. Il ajoute que la société HALE fabrique ce matériel depuis plus de 10 ans et avant le dépôt du brevet par Claude RICARD.

Il sollicite subsidiairement la nomination d'un expert en exposant que le dépôt d'une garantie de 3.000.000FRs est manifestement excessif.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le demandeur a introduit une action au fond le 16 Janvier 1991 dans un bref délai à partir du moment où il a eu connaissance de la vente en France du matériel qu'il estime contrefait que sa demande basée sur l'article 54 de la loi du 2 Janvier 1968 apparaît donc recevable ;

Attendu qu'il est incontestable que les taximètres HALE importés en France par les établissements DENZER présentent dans leur finalité des similitudes certaines avec le système breveté par le demandeur ;

.../...

Attendu toutefois que la finalité des systèmes est définie par un arrêté ministériel du 17/2/1988 imposant aux fabricants de taximètres la mise en place d'un "système (de contrôle automatique) incorporé dans le taximètre lui même ou dans ses dispositifs complémentaires qui permet de détecter et de mettre en évidence les défauts de fonctionnement, sans que l'intervention d'un opérateur soit nécessaire à sa mise en cause ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à des fabricants de taximètres d'avoir mis en place des procédés permettant d'atteindre le but fixé ;

Attendu qu'il est certain que seul le procédé mis en oeuvre par RICHARD pour atteindre l'objectif peut être protégé par le brevet déposé ;

Attendu que si la demande au fond introduite par le demandeur n'apparaît pas manquer de sérieux dans la mesure où le résultat obtenu par le système critiqué est très voisin de celui obtenu par le système breveté par RICHARD et que les deux systèmes comportent un dispositif permettant le contrôle successif des lampes interdisant la remise en route du taximètre à la fin d'une course en cas de défectuosité d'une lampe, il n'est pas démontré qu'à l'évidence les procédés utilisés pour arriver à ce résultat sont identiques ou ne se différencient que par des détails peu significatifs

Attendu qu'en fonction de ces éléments s'il n'apparaît pas possible d'interdire toute commercialisation par les établissements DENZER des taximètres HALE il échet de fixer à 600.000FRs eu égard à l'importance du préjudice qui pourrait être subi en cas de reconnaissance du bien fondé de l'action par le Juge du Fond ;

Attendu qu'il appartiendra par ailleurs au Juge du Fond d'apprécier l'opportunité de désigner un expert ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en état de référé, contradictoirement et en premier ressort ;

Faisons interdiction à Mr DENZER établissement DENZER de procéder à l'importation ou à la commercialisation en France des taximètres fabriqués par la société HALE à défaut par lui de justifier à Claude RICARD dans le délai de QUINZE jours à compter de la signification de la présente décision d'une caution bancaire de SIX CENTS MILLE FRANCS (600.000FRS) destinée à garantir le paiement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en

.../...

cas de reconnaissance du bien fondé de l'action en contrefaçon
pendante devant ce Tribunal ;

Disons qu'en cas de poursuite de la commercialisation sans fournitures
de garantie bancaire Mr DENZER règlera une astreinte de DIX
MILLE FRANCS (10.000Fr) par unité d'objet importé ou commercialisé
(passé le délai susvisé ;

Rejetons la demande d'expertise ;

Réserveons les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond

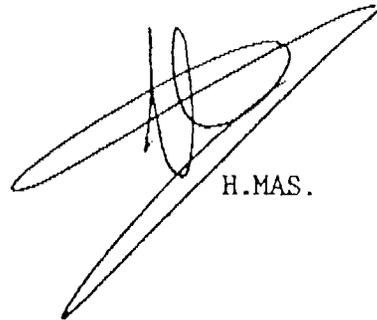
Ainsi jugé et prononcé en audience publique des référés, au Tribunal
de Grande instance de MARSEILLE, le DRENTÉ ET UN MAI Mil neuf cent
quatre vingt onze.

LE GREFFIER



M. PASCAL-CHALOIN

LE PRESIDENT



H. MAS.