

TGI PARIS 9 NOVEMBRE 1990
Aff.DEMEESTER c. CALOR
Brevet 83-20539
PIBD 1991.497.III.185

DOSSIERS BREVETS 1991.II.7

GUIDE DE LECTURE

- INTERDICTION PROVISOIRE DE LA CONTREFAÇON (Loi de 1984)

RECEVABILITE DE LA DEMANDE

**

BREF DELAI

*

EXPLOITATION INDUSTRIELLE

**

- INTERDICTION PROVISOIRE DE LA CONCURRENCE DELOYALE

I - LES FAITS

- 22 décembre 1983 : MM.J.ALAZET et F.CARDUS déposent la demande française 83-20539 sur un "appareil à épiler".
- 9 février 1988 : EPILIANCE (contrôlée par MM.DEMEESTER, gérant, et VATELOT) dépose une demande de brevet français 88-014499 sur un complément à l'invention précédente.
- 31 octobre 1988 : ALAZET et CARDUS cèdent leur demande 83-20539 à J.DEMEESTER.
- : DEMEESTER cède 40 % du brevet 83-20539 à VATELOT (règlement de copropriété en date du 24 octobre 1988).
- 1988/1989 : Convention (dont il résulte) que la société EPILIANCE reconnaît l'impossibilité de construire un appareil selon l'enseignement du brevet 83-20539 et que, pour ne pas vider de sa substance le contrat passé, elle a consenti licence du brevet 88-01.499 à la Société CALOR.
- 1er juin 1990 : Les Copropriétaires du brevet 83-20539 font procéder à une saisie-contrefaçon du produit "Caresse" de CALOR.
- 12 juin 1990 : Publication des contrats de licences conclus entre les Copropriétaires, d'une part, et SILK-EPIL et SILK-EPIL-EPILIANCE, d'autre part.
- 15 juin 1990 : Les Copropriétaires et les licenciés SILK-EPIL et EPILIANCE assignent CALOR en . contrefaçon du brevet 83-20539
. concurrence déloyale.
- 17 juillet 1990 : Les demandeurs à l'action principale en contrefaçon assignent CALOR en interdiction provisoire de la contrefaçon au titre de l'article 54 de la loi de 1968-1984.
- 9 novembre 1990 : Le Tribunal de grande instance de Paris rejette la demande en interdiction provisoire.

II - LE DROIT

* PREMIER PROBLEME (Recevabilité de la demande en interdiction provisoire formée par des licenciés)

Le raisonnement du Tribunal est en trois temps.

- SILK-EPIL et EPILIANCE avaient leur contrat inscrit au jour de l'assignation au fond.
- Ils étaient, donc, recevables à engager l'action principale en contrefaçon le 15 juin 1990.

- Ils étaient, donc, recevables à agir en interdiction provisoire de contrefaçon :

*"Attendu que si les contrats de licence et de sous-licence des Sociétés SILK-EPIL et EPILIANCE n'étaient pas inscrits au Registre National des Brevets lorsqu'a eu lieu la saisie-contrefaçon au Bazar de l'Hôtel de Ville, il n'en demeure pas moins qu'à la date de l'assignation au fond, ils avaient fait l'objet d'une inscription à l'Institut National de la propriété industrielle;
Que les sociétés SILK-EPIL et EPILIANCE étaient donc habilités à agir en contrefaçon, le 15 juin 1990;
Qu'elles sont, donc, recevables à agir en référé sur le fondement de l'article 54".*

*** DEUXIEME PROBLEME (Assignation à bref délai)**

Il n'y avait pas de difficulté sur ce point :

"Attendu qu'il n'est ni contesté ni contestable que les demandeurs ont introduit une instance au fond dès qu'ils ont eu connaissance de l'existence des faits de contrefaçon qui auraient été commis par la Société CALOR".

*** TROISIEME PROBLEME (Sur l'exploitation industrielle effective)**

A - LE PROBLEME

1°) Préentions des parties

a) Les demandeurs en interdiction provisoire de contrefaçon (DEMEESTER et autres) prétendent que le brevet 83-20539 est l'objet d'une exploitation sérieuse et effective.

b) Le défendeur en interdiction provisoire de contrefaçon (CALOR) prétend que le brevet 83-20539 n'est pas l'objet d'une exploitation sérieuse et effective.

2°) Enoncé du problème

Le brevet 83-20539 est-il l'objet d'une exploitation industrielle sérieuse et effective ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu qu'il résulte de l'examen des conventions que la société EPILIANCE dont le gérant est Jacques DEMEESTER a reconnu l'impossibilité de construire un appareil selon l'enseignement du brevet 83.20509 et que, pour ne pas vider de sa substance le contrat passé avec la société CALOR, elle lui a consenti une licence d'exploitation du brevet 88.01499;

Attendu, dans ces conditions qu'il existe une contestation sérieuse sur l'exploitation industrielle effective du brevet 83-20539 par les demandeurs; que le procès-verbal de constat dressé au siège de la société SILK-EPIL ne suffit pas à lever ce doute en présence des différents accords passés avec les sociétés CALOR pour pallier l'impossibilité d'exploiter ce brevet qui avait été constatée par les demanderesses;

Attendu que la deuxième condition de recevabilité exigée par l'article 54 de la loi n'étant pas remplie, les demanderesses sont irrecevables en toutes leurs demandes fondées sur ce texte".

2°) Commentaire de la solution

Dans cette affaire dont les faits sont passablement compliqués, il semble bien que l'invention dont la propriété fondait l'action principale en contrefaçon et l'action incidente en interdiction provisoire de contrefaçon était, peut être, l'objet de contrats d'exploitation conclus entre DEMEESTER et autres, d'une part, et CALOR, d'autre part, mais qu'en revanche, les actes d'exploitation ne portaient pas sur l'invention couverte par ce brevet. L'action en interdiction provisoire de la contrefaçon ne pouvait pas, par conséquent, prospérer et il peut y avoir quelques doutes sur le succès de l'action principale en contrefaçon si les actes d'exploitation de CALOR ne concernaient pas ce brevet.

*** QUATRIEME PROBLEME (Action en interdiction provisoire de la concurrence déloyale)**

- Le **problème** se posait de savoir si, l'action principale étant engagée au double titre de la contrefaçon de brevet et de la concurrence déloyale, l'action en interdiction provisoire pouvait viser aussi bien l'interdiction d'accomplir des actes de contrefaçon que des actes de concurrence déloyale.

- La **solution** - fondée - du Tribunal est claire :

"Attendu que Jacques DEMEESTER, Yves VATELOT, la Société SILK-EPIL et la Société EPILIANCE à l'appui de demandes fournies sur ce texte font valoir que la Société CALOR a profité de son contrat de distribution pour s'approprier leur savoir-faire technique et qu'à l'expiration de son contrat, elle a mis sur le marché un produit de substitution sous la marque "Caresse" qui a éliminé en partie les épilateurs fabriqués par SILK-EPIL;

Mais attendu qu'une telle demande ne peut être formée dans le cadre d'une procédure en référé basée sur l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée;

Qu'en effet, ce texte constitue une mesure exceptionnelle qui, comme toutes les mesures de ce genre, doit être d'interprétation stricte; que dès lors, l'article 54 ne visant pas la concurrence déloyale, mais uniquement des actes de contrefaçon de brevet, une telle demande, dans le cadre d'une procédure de référé fondée sur ce texte est irrecevable".

La solution doit être fondée même si l'on se rappelle que l'un des arguments en faveur de l'installation de pareille procédure dans notre Droit français de la contrefaçon s'était inspirée d'un texte de 1963 concernant l'action en interdiction provisoire de la concurrence déloyale... qui, faute de texte d'application, n'est point entré en application dans notre Droit.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE PARIS

4^{ème} COFFRE 24/11/78

REF 12275 /90

N° 1

ORDONNANCE DE REFERE, rendue le 9 NOVEMBRE 1990

par Lydie DISSLER, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de PARIS, tenant l'audience publique des Référé par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Francis BAUDIC, Greffier en Chef.

DEMANDEURS

Monsieur Jacques DEMESTER
1 rue Féron - CROISSY SUR SEINE

Monsieur Yves VATELOT
45 rue de Courcelles 75008 PARIS

la Société SILK-EPIL
79 rue Pasteur - 83210 LA FARE FDS

la Société EPILIANCE
50 avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS

Me Yves TOURAILLE, Avocat, B 354

DEFENSEUR

la Société CALOR
142 rue des Frères Lumière - 69003 LYON

Me Paul MATHÉLY, Avocat, E 591

Nous, Lydie DISSLER, Vice-Président, statuant en matière de référé, après avoir entendu les Conseils des parties, avons rendu la présente ordonnance :

Vu l'assignation en référé et les motifs y énoncés ;

PREMIERE PAGE ./.

[Signature]

10

Par acte du 31 octobre 1988, inscrit au Registre National des Brevets le 14 décembre suivant sous le n° 21.833, Jean ALAZET et Francis CARDUS ont cédé à Jacques DEMEESTER le brevet français n° 8320539, déposé le 22 décembre 1980 et publié sous le n° 2.556.929.

Ce brevet a pour titre : "appareil à épiler". Jacques DEMEESTER a cédé 40 % de ses droits à Yves VATELOT.

Les rapports entre les copropriétaires sont régis par un règlement de copropriété en date du 24 octobre 1988, inscrit au Registre National des Brevets le 14 décembre 1988 sous le n° 21.834.

Une licence d'exploitation de ce brevet a été consentie par les copropriétaires à la société SILK-EPIL S.A. le 23 mars 1989. Elle a été inscrite au Registre National des Brevets le 12 juin 1990 sous le n° 027 042.

Le 23 mars 1989, la société SILK-EPIL S.A. a consenti une sous-licence à la société EPILIANCE. Cet acte a été inscrit au Registre National des Brevets le 12 juin 1990 sous le numéro 028.042.

Le 1er juin 1990, après y avoir été autorisé, Jacques DEMEESTER a fait pratiquer, au Bazar de l'Hôtel de Ville à PARIS, une saisie-contrefaçon d'un épilateur portant la mention : "Epilateur Carresse CALOR" fabriqué par la société CALOR en sous-traitance de la société EPILIANCE qui reproduirait les caractéristiques de son brevet.

Puis, se fondant sur les constatations du procès-verbal de cette saisie, le 15 juin 1990, MM. DEMEESTER & VATELOT, la société SILK-EPIL et la société EPILIANCE ont assigné devant ce Tribunal la société CALOR en contrefaçon des indications 1 à 3 et 5 et 6 du Brevet N° 83.205.39. L'affaire a été distribuée à la 3ème Chambre, 2ème section.

Le 17 juillet 1990, Jacques DEMEESTER, Yves VATELOT, la société SILK-EPIL et la société EPILIANCE ont assigné la société CALOR pour l'audience de référé du 25 octobre 1990 sur la base de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 27 juin 1984, ainsi que sur le fondement de l'article 809 du Nouveau Code de procédure civile.

Cette assignation a pour objet d'obtenir contre la société CALOR l'interdiction de poursuivre la fabrication, la détention, l'offre en vente et la vente d'épilateurs, y compris les pièces détachées, reproduisant les caractéristiques du brevet 83.205.39 sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 francs par appareil fabriqué, détenu, offert en vente ou vendu.

DEUXIEME PAGE ./.

+
retranscription
/8

[Signature]

10

Elle a également pour objet de faire défense à la société CALOR, directement ou indirectement, de fabriquer, d'importer, d'offrir en vente et de commercialiser des épilateurs, y compris les pièces détachées, reproduisant des éléments et ~~par~~ procédés techniques originaux développés et mis au point par les requérants et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 francs par appareil fabriqué, détenu, offert en vente ou vendu.

X
SUI
10

D'ordonner la mise sous scellés de tous stocks et de toutes les machines, moules et appareils servant à fabriquer l'épilateur multidisques de la société CALOR, jusqu'au prononcé de la décision définitive à intervenir sur le fond de l'affaire.

D'ordonner à la société CALOR d'informer la distribution par lettre circulaire comprenant en annexe copie du jugement, de ce que les requérants sont les pionniers au regard de la mise au point et de la mise en œuvre du système d'épilation multidisques, de ce que la société CALOR n'était que le distributeur de ce nouveau système avant de lancer son propre épilateur multidisques et de ce que les sociétés SILK-EPIL et EPILIANCE continuent à assurer la fabrication et la distribution d'épilateurs multidisques.

11
Le 19 octobre 1990, la société CALOR a conclu à l'irrecevabilité des demandes des sociétés EPILIANCE et SILK-EPIL au motif qu'elles ne justifiaient pas de leur qualité à agir au moment des faits reprochés ; elle a demandé au tribunal de déclarer irrecevables les demandeurs comme ne justifiant pas de l'exploitation en France du Brevet n° 83.20528 ;

De les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 54 de la loi précitée en raison de la contestation très sérieuse tant sur la validité du brevet que sur la contrefaçon ;

De les déclarer irrecevables en leurs demande en concurrence déloyale en ce qu'elle est formée devant le Président de la 3ème Chambre et en ce qu'elle prétend se fonder sur l'article 809 du Nouveau Code de procédure civile ;

Subsidiairement, de dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;

Dans tous les cas, de condamner in solidum les demandeurs au paiement d'une somme de 100.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Par conclusions du 25 octobre 1990, les quatre demandeurs ont réfuté l'argumentation de la société CALOR ; ils ont sollicité le rejet de toutes ses demandes et ont réitéré leurs propres écritures.

[Signature]

Sur les conditions de recevabilité de la demande sur la base de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée.

Attendu que si les contrats de licence et de sous-licence des Sociétés SILK-EPIL et EPILIANCE n'étaient pas inscrits au Registre National des Brevets lorsqu'a eu lieu la saisie-contrefaçon au Bazar de l'Hôtel de Ville, il n'en demeure pas moins qu'à la date de l'assignation au fond, ils avaient fait l'objet d'une inscription à l'Institut National de la propriété industrielle ;

Que les sociétés SILK-EPIL et EPILIANCE étaient donc habilités à agir en contrefaçon le 15 juin 1990 ;

Qu'elles sont donc recevables à agir en référé sur le fondement de l'article 54.

Sur l'assignation à bref délai.

Attendu qu'il n'est ni contesté ni contestable que les demandeurs ont introduit une instance au fond dès qu'ils ont eu connaissance de l'existence des faits de contrefaçon qui auraient été commis par la société CALOR.

Sur l'exploitation industrielle sérieuse.

Attendu que les demandeurs, pour justifier d'une telle exploitation, versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 20 juin 1990 au siège de la société SILK-EPIL, d'où il résulte que cette société fabrique un épilateur de type 5284 et 5285 conforme à l'enseignement du brevet 8320539 ;

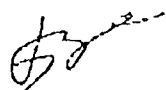
Que cette société emploie soixante-dix personnes et qu'en 30 Avril 1990, son chiffre d'affaires était de 24.478.368 francs ;

Attendu que la société CALOR, à l'appui de sa thèse, fait valoir qu'en 1988, MM. DEMEESTER et VATELOT sont entrés en rapport avec elle pour lui proposer la distribution d'un épilateur électrique mettant en oeuvre l'enseignement du brevet 82.20.539 ;

83

Qu'aux termes de différentes conventions passées, elle est devenue distributeur exclusif pour la France des appareils qui devaient être fabriqués par une société de HONG-KONG, la société ICKONG ; qu'en raison de la défaillance de celle-ci, elle a dû fabriquer les appareils en sous-traitance ;

QUATRIEME PAGE ./.



115

Que le 9 septembre 1988, la société EPILEX, qui n'est pas dans la cause, lui a présenté un prototype de l'appareil et lui a demandé de lui signer un engagement de confidentialité ;

Que cet engagement, qui a été signé par le Directeur Général-adjoint de la société CALOR est produit aux débats ;

Que le 3 novembre 1988, ICKONG lui consentait un contrat de distribution sélective pour la France et le Bénélux d'un appareil conforme au brevet 83.20539 d'une durée d'une année ;

Que cependant, elle avait découvert, en mettant en produit en fabrication, que le prototype qui lui avait été remis n'était pas conforme au brevet 83.20539 et qu'il était incapable de fonctionner ;

Qu'entre temps, s'était créée la société EPILIANCE ~~contratée~~ par MM. DEMEESTERE et VATELOT, laquelle se substituait à la société ICKONG ;

Que, par convention du 7 février 1988 passée entre ICKONG EPILIANCE, enregistrée le 17 février suivant, également versée aux débats, il a été précisé (articles 3 et suivants) que l'examen du prototype annexé au contrat de distribution du 3 novembre 1988 a révélé l'existence d'un dispositif non couvert par les brevets (brevet 83.205539 et demande de brevet européen n° 84.402.546.0) ;

Que ce dispositif est apparu essentiel sur le plan technique pour le bon fonctionnement de l'appareil à épiler ;

Que le dispositif fait l'objet d'une demande de brevet français n° 88.014.498 du 9 février 1988 pour un appareil à épiler et d'une demande de brevet européen n° 89.400041.13 ;

Que le dispositif étant un élément technique essentiel, ICKONG et EPILIANCE, hors la vue de CALOR, ont conclu un accord par lequel EPILIANCE est désormais seule habilitée à traiter pour la fabrication et la commercialisation des appareils à épiler munis du "dispositif" ;

Qu'afin de formaliser leurs rapports dans ce nouveau contexte, les parties se sont rapprochées ; qu'il a été convenu qu'EPILIANCE concédait à CALOR, qui a accepté, le droit exclusif de vendre en France et au Bénélux des appareils à épiler comportant "le dispositif" ;

Que ce droit s'ajoute à ceux que CALOR tient de son contrat du 3 novembre 1988 avec ICKONG et s'exercera dans les mêmes conditions et selon les modalités prévues audit contrat ;

[Signature]

17

*1
annexé
IP*

Attendu que le même jour la société EPILIANCE passait avec CALOR un contrat de distribution exclusive d'un appareil d'épilation faisant l'objet d'un brevet n° 88.01499 pour une durée d'un an à compter du 3 novembre 1968 ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des conventions que la société EPILIANCE dont le gérant est Jacques DEMEESTER a reconnu l'impossibilité de construire un appareil selon l'enseignement du brevet 83.20509 et que, pour ne pas valider de sa substance le contrat passé avec la société CALOR, elle lui a consenti une licence d'exploitation du brevet 88.01499 ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il existe une contestation sérieuse sur l'exploitation industrielle effective du brevet 83.20509 par les demandeurs ; que le procès-verbal de constat dressé au siège de la société SILK-EPIL ne suffit pas à lever ce doute en présence des différents accords passés avec la société CALOR pour pallier l'impossibilité d'exploiter ce brevet qui avait été constatée par les demanderesses ;

Attendu que la deuxième condition de recevabilité exigée par l'article 54 de la loi n'étant pas remplie, les demanderesses sont irrecevables en toutes leurs demandes formées sur ce texte ;

Sur la recevabilité de la demande formée sur l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu que Jacques DEMEESTER, Yves VATELOT, la Société SILK EPIL et la Société EPILIANCE à l'appui de demandes fournies sur ce texte pour valoir que la Société CALOR a profité de son contrat de distribution pour s'approprier leur savoir faire technique et qu'à l'expiration de son contrat, elle a mis sur le marché un produit de substitution sous la marque "Caresse" qui a éliminé en partie les épilateurs fabriqués par SILK EPIL ;

Mais attendu qu'une telle demande ne peut être formée dans le cadre d'une procédure en référé basée sur l'article 54 de la loi du 2 JANVIER 1968 modifiée ;

Qu'en effet, ce texte constitue une mesure exceptionnelle qui, comme toutes les mesures de ce genre, doit être d'interprétation stricte ; que dès lors, l'article 54 ne visant pas la concurrence déloyale, mais uniquement des actes de contrefaçon de brevet, une telle demande, dans le cadre d'une procédure de référé fondée sur ce texte est irrecevable ;

Sur la demande de l'article 700 de la Société CALOR

Attendu que la Société CALOR a dû, effectuer des frais non taxables qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu'il convient de lui allouer une somme de 20.000 francs
au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;

PAR CES MOTIFS.:

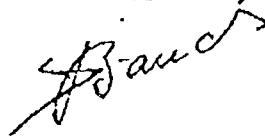
Disons irrecevable l'action de Jacques DEMEESTER, d'Yves
VATELOT, de la Société SILK EPIL et de la Société EPILIANCE
tant sur le fondement de l'article 54 de la loi du 2 JANVIER
1968 modifiée que sur l'article 809 du Nouveau Code de
Procédure Civile et la rejetons ;

Condamnons in solidum les sus-nommés à payer à la
Société CALOR une somme de 20.000 (vingt mille) francs en
application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;

Les condamnons in solidum aux dépens.

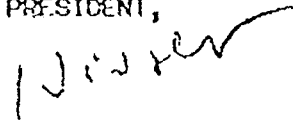
FAIT à PARIS, le 9 NOVEMBRE 1990.

LE GREFFIER,



Francis BAUDIC

LE PRESIDENT,



Lydie DISSLER

PAGE SEPTIEME ET DERNIERE./