

COM.19 FEVRIER 1991

Brevet n.1.594.692

SIMCA et DELAPLACE c. VAN DER LELY

DOSSIERS BREVETS 1991.IV.8

GUIDE DE LECTURE

- INDEMNITE DE CONTREFAÇON

I - LES FAITS

- 28 octobre 1968 : VAN DER LELY dépose une demande de brevet 1.594.692 ayant pour objet "*un dispositif pour travailler le sol*".
- : Les Sociétés SIMCA et DELAPLACE accomplissent des actes suspects.
- : VAN DER LELY assigne en contrefaçon SIMCA et DELAPLACE.
- : Jugement inconnu.
- : Appelant inconnu.
- 20 décembre 1988 : La Cour d'appel de Paris fait droit à la demande en contrefaçon et condamne les contrefacteurs à payer une indemnité égale à 10 % du chiffre d'affaires contrefaisant réalisé.
- : SIMCA et DELAPLACE forment un pourvoi.
- 19 février 1991 : La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs au pourvoi (DELAPLACE et SIMCA)

prétendent que la condamnation est irrégulière dans la mesure où l'indemnité de contrefaçon excède le montant du préjudice.

b) Le défendeur en contrefaçon (VAN DER LELY)

prétend que la condamnation n'est pas irrégulière même si l'indemnité de contrefaçon excède le montant du préjudice.

2°) *Enoncé du problème*

La condamnation peut-elle être irrégulière dans la mesure où l'indemnité de contrefaçon excède le montant du préjudice ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Mais attendu, d'une part, qu'en retenant à l'égard des contrefacteurs un taux de redevance supérieur à celui consenti à des cocontractants choisis par le titulaire du brevet, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement le montant du préjudice effectivement causé par les agissements fautifs".

2°) *Commentaire de la solution*

La Cour constate que la fixation de l'indemnité de contrefaçon relevait du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction du fond et ne retient pas la présence parmi les motifs de cette décision d'un attendu non conforme à notre Droit; la Chambre commerciale évite ainsi d'avoir à se prononcer sur le problème, important, de savoir si l'indemnité de contrefaçon en sus de son rôle réparateur peut avoir un rôle sanctionnateur et, de ce fait, correspondre à un montant supérieur au préjudice ressenti par le breveté.

Il convient, sur ce point, d'être très prudent.

L'expression même de *"redevance indemnitaire"* introduite, depuis quelques années, dans le jargon des brevets n'est pas particulièrement heureuse puisqu'elle suggère, très exactement, l'inverse de ce qu'elle désigne. Il n'est pas question, en effet, d'une redevance qui aurait une fonction réparatrice mais, tout au contraire, de l'indemnisation d'un défaut de redevance, d'une indemnité pour non-redevance, par conséquent. Il ne s'agit pas, par conséquent, d'imaginer ici une quelconque négociation tardive entre le breveté et le contrefacteur sur ce que serait l'indemnité de contrefaçon; l'hypothèse correspondrait, alors, à la négociation d'une transaction précédant ou interrompant le contentieux. Il s'agit de réparer le préjudice occasionné au breveté par un industriel qui a, à tort, préféré le développement d'une contrefaçon à la conclusion d'un contrat. Il s'agit, bien entendu, du contrat qui aurait évité la contrefaçon et aurait, donc, été conclu, au moment où elle a débuté. Maître Ph.Combeau observe, justement :

"Si le breveté n'exploite pas lui-même son brevet, il ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée sur la base de la redevance qu'il aurait pu exiger du contrefacteur si celui-ci avait pu solliciter une licence d'exploitation de son brevet" (Comm.à FEMIP-ASPI, Constatation et sanction de la contrefaçon, Colloque Paris 1976, Rapport français, Dossiers Brevets 1977.I, p.43.).

Et Maître J.P.Stenger note, pareillement :

"Lorsque l'invention en cause a déjà fait l'objet de licences ou de transactions, les tribunaux peuvent y puiser des éléments de comparaison ... En l'absence de taux réels comparables, ils fixent le taux hypothétique (Paris 20 octobre 1978, D.1980.139.141, note JM.Mousseron, Ann.prop.ind.1980.50; Paris 29 novembre 1978, Ann.1980.56). Pour cela, ils supportent le résultat de ce qu'aurait été une négociation imaginaire entre le breveté et le contrefacteur ..." (art.cit., n.73).

Nous avons, personnellement, rappelé cette règle à nos yeux non discutée :

"Si le brevet n'est pas exploité, le préjudice du breveté se limite souvent à la rémunération qu'il aurait du demander pour autoriser l'exploitation" (V° Brevets d'invention, Rep.dr.com. Dalloz 3° éd. 1987, n°508, p.42).

Et aux Etats-Unis où la loi permet le triplement des redevances perdues, celles-ci sont calculées comme il est plus haut indiqué :

*"En principe, une telle redevance serait celle qui aurait pû être convenue entre le breveté et le contrefacteur dans des négociations amiables pour l'octroi d'une licence, antérieurement à l'engagement de la contrefaçon" (A.Bouju, *Le brevet américain*, éd.Jupiter 1988, p.386).*

EXTRAIT DES MINUTES DU
SECRÉTARIAT-GRIEF DE LA
COUR DE CASSATION

COMM.

L.G.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 19 février 1991

Rejet

M. DEFONTAINE, président

Arrêt n° 352 D

Pourvoi n° 89-12.333 U



R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Les Etablissements Delaplace,
société anonyme ayant son siège social à Etreillers
(Aisne),

2°/ la société de droit italien SICMA, dont
le siège social est à Ostra Veter (50010), Ancona
(Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par
la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au
profit de la société de droit néerlandais Van Der Lely
dont le siège social est à Maasland (Pays-Bas),
10 Weverskade,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de
leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au
présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Etablissements Delaplace et de la société SICMA, de Me Barbey, avocat de la société Van Der Lely, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1988), la société Van Der Lely, titulaire du brevet d'invention n° 1 594 692 déposé le 28 octobre 1968 ayant pour objet un dispositif pour travailler le sol, a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société SICMA et de la société Etablissements Delaplace (société Delaplace) ;

Attendu que les sociétés Delaplace et SICMA font grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts aux motifs, selon le pourvoi, que "pour une exploitation contrefaisante, le taux d'une redevance indemnitaire doit être sensiblement supérieur à celui d'une redevance contractuelle", et qu'au cours de l'expertise, ce taux n'aurait pas été contesté par les représentants des sociétés Delaplace et SICMA, alors, d'une part, qu'en déclarant sanctionner ainsi la contrefaçon, la cour d'appel, violant l'article 1382 du Code civil, met ouvertement et illégalement en oeuvre une véritable peine civile, et méconnaît de ce fait par excédent la règle de l'appréciation et de la réparation du seul préjudice effectivement causé ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel qui, seules liaient celle-ci, les sociétés Delaplace et SICMA avaient expressément fait valoir qu'"était déraisonnablement exagéré" le taux de redevance de 10 % proposé par l'expert ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 71 et 72 du nouveau Code de procédure civile, considérer que ces sociétés auraient accepté ce taux ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant à l'égard des contrefacteurs un taux de redevance supérieur à celui consenti à des cocontractants choisis par le titulaire du brevet, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement le montant du préjudice effectivement causé par les agissements fautifs ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a seulement relevé qu'au cours de l'expertise les représentants des sociétés Delaplace et SICMA n'avaient pas contesté le taux de la redevance indemnitaire, a constaté que devant elle ces sociétés qualifiaient ce taux de "déraisonnablement exagéré", sans considérer qu'elles avaient accepté ce taux ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Delaplace et SICMA, envers la société Van Der Lely, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

COUR DE CASSATION
GREFFE CIVIL - 3^e ETAGE

30 JUIN 1988

MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRESENTE PAR LA SCP RICHE BLONDEL S
THOMAS-RAQUIN, Avocat aux Conseils, pour les Ets DELAPLACE et
la Sté SICMA, à l'appui du pourvoi n° 89-12.333

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
annexé à l'arrêt n° 352 (COMM)

Le pourvoi reproche à l'arrêt de con-
damner les sociétés DELAPLACE et SICMA à payer à la socié-
té VAN DER LELY à titre de dommages et intérêts une somme
de 1.457.800 Frs équivalant au taux d'une redevance indem-
nitaire fixée à 10%,

AUX MOTIFS QUE " pour une exploitation
" contrefaisante le taux d'une redevance indemnitaire doit
" être sensiblement supérieur à celui d'une redevance con-
" tractuelle ", et qu'au cours de l'expertise ledit taux
n'aurait pas été contesté par les représentants desdites
sociétés DELAPLACE et SICMA,

ALORS d'une part QU'en déclarant sanc-
tionner ainsi la contrefaçon, la Cour, violant l'article
1382 du Code Civil,

Article 1382 du
Code Civil -
violation de la
loi

- met ouvertement et illégalement en oeuvre une véritable
peine civile,
- méconnaît de ce fait par excédent la règle de l'appré-
ciation et de la réparation du seul préjudice effective-
ment causé ;

Articles 71 et 72
du N.C.P.C. -
violation de la
loi

ALORS d'autre part QUE dans ses conclu-
sions devant la Cour qui seule liait celle-ci, les socié-
tés DELAPLACE et SICMA avaient expressément fait valoir
qu' "était déraisonnablement exagéré" le taux de redevance
de 10% proposé par l'expert; que la Cour ne pouvait sans
violier les articles 71 et 72 du Nouveau Code de Procédure
Civile, considérer que lesdites sociétés auraient accepté
ledit taux.



*
A LA MINUTE SUIVENT LES SIGNATURES
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

/ LE GREFFIER EN CHEF
DE LA COUR DE CASSATION

J. Louchet