

TGI PARIS (Réf.) 27 JUIN 1991  
SOFAMOR c. DIMSO  
Brevet n.88-08538  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1991.V.8

GUIDE DE LECTURE

- INTERDICTION PROVISOIRE DE LA CONTREFAÇON - LOI DE 1990

\*\*

## I - LES FAITS

- 24 juin 1988 : La SOFAMOR dépose une demande de brevet français 88-081538 sur un *"implant pour dispositif d'ostéosynthèse rachidienne, notamment en traumatologie"*.
- 10-13 juillet 1989 : SOFAMOR constate que DIMSO a exposé un matériel suspect à un salon professionnel tenu à Paris.
- 10-12 janvier 1990 : Ordonnance de saisie-contrefaçon.
- 6 février 1990 : Saisie-contrefaçon.
- 13 février 1990 : SOFAMOR assigne DIMSO en contrefaçon.
- 8 mars 1991 : Délivrance du brevet avec avis documentaire ne relevant aucune antériorité.
- 30 avril 1991 : SOFAMOR assigne en référé DIMSO en interdiction provisoire de la contrefaçon sur la base de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 26 novembre 1990 (\*).
- : DIMSO réplique en contestant que l'action en contrefaçon ait été engagée *"dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée"*.
- 27 juin 1991 : Le Président du TGI de Paris rejette la demande.

(\*) Loi de 1968 modifiée 1984 et 1990, art.54 :

*"Lorsque le Tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet, son Président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté.*

***La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.***

*Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée".*

## II - LE DROIT

### A - LE PROBLEME

#### 1°) Prétention des parties

a) Le demandeur en interdiction provisoire (DIMSO)

prétend que l'action principale en contrefaçon n'a pas été engagée dans le bref délai requis par l'article 54 al.2.

b) Le défendeur en interdiction (SOFAMOR)

prétend que l'action principale en contrefaçon a été engagée dans le bref délai requis par l'article 54 al.2.

#### 2°) Enoncé du problème

Engagée sept mois après la constatation des faits suspects, l'action principale en contrefaçon a-t-elle été engagée "dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée" ?

### B - LA SOLUTION

#### 1°) Enoncé de la solution

*"Attendu qu'un bref délai ne saurait excéder six mois quand aucune tentative de règlement amiable du litige n'est demandée..."*

*Attendu néanmoins que la SOFAMOR n'a assigné au fond que le 13 février 1990 soit sept mois après avoir eu connaissance des faits sur lesquels elle fonde sa demande et sans avoir démontré qu'elle a mis ce délai à profit pour tenter de régler amiablement le litige..."*

*Attendu que la condition du bref délai prescrite par la loi pour introduire la procédure au fond n'ayant pas été respectée, SOFAMOR est irrecevable à agir sur le fondement de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968".*

#### 2°) Commentaire de la solution

L'appréciation du bref délai relève du pouvoir d'appréciation de la juridiction saisie. On peut, toutefois, s'étonner de l'apparence et sévérité de la solution et de la rigueur avec laquelle l'ordonnance énonce :

*"Attendu qu'un bref délai ne saurait excéder six mois quand aucune tentative de règlement amiable du litige n'est demandée".*

Le breveté a, sans doute, fait valoir - ou fera valoir devant la Cour d'appel (?) - que la procédure de saisie-contrefaçon a été engagée dans le délai de six mois et que le brevet a été délivré après l'introduction de la procédure, condition à ce que l'action en contrefaçon puisse prospérer et que l'action en interdiction provisoire puisse être demandée.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE PARIS

Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal  
de Grande Instance de Paris  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REF 5954 /91

N° 1/DC

ORDONNANCE DE REFERE , rendue le 27 JUIN 1991

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

assisté de Francis BAUDIC, Greffier en Chef.

DEMANDEUR

LA SOCIETE DE FABRICATION DE MATERIEL ORTHOPEDIQUE  
5 Rue Decamps 75116 PARIS

Me Yves MARCELLIN, Avocat, D.420

DEFENDEURS

LA SOCIETE DISTRIBUTION MEDICALE DU SUD-OUEST (DIMSO)  
1 Rue Elysée Reclus - BP 79 - 47202 MARMANDE

LA SARL DIMSO INDUSTRIE  
Zone Industrielle Marticot 33610 CESTAS

Me Micheline HERODE-BEGUE, Avocat, E.352

Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu la présente assignation en référé et les motifs y énoncés ;

La Société de Fabrication de Matériel Orthopédique, ci-après SOFAMOR, est titulaire d'un brevet déposé le 24 juin 1988 sous le n° 88 08 538 ;

PREMIERE PAGE

15

200.00 / Du 20

Ce brevet qui a pour titre "Implant pour dispositif d'ostéosynthèse rachidienne, notamment en traumatologie" a été délivré le 8 mars 1991 avec un avis documentaire ne relevant aucune antériorité ;

La SOFAMOR est également titulaire d'une demande de brevet européen 0 348 272 déposée sous priorité du brevet français précité ainsi que d'une demande de brevet américain 07/369 701 ;

Le 6 février 1990, après y avoir été autorisée par ordonnances des 10 et 12 janvier 1990, la SOFAMOR a fait pratiquer deux saisies-contrefaçons la première au siège de la Société Distribution Médicale du Sud-Ouest (ci-après DIMSO) à Marmande, la seconde à la Clinique Arago à Paris, d'implants qui contreferaient les caractéristiques du brevet 88 08 538 ;

Le 13 février 1990, la SOFAMOR a assigné la Société DIMSO et la Société DIMSO Industrie en contrefaçon des revendications 1, 2 et 5 de son brevet et l'affaire a été distribuée à la 3ème chambre 2ème section ;

Le 30 avril 1991 la SOFAMOR a assigné en référé la Société DIMSO sur la base de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 26 novembre 1990 ;

L'assignation a pour objet d'obtenir contre cette Société l'interdiction de poursuivre la fabrication, la détention, l'offre en vente et la vente d'implants reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2 et 5 du brevet 88 08 538 sous astreinte de 10.000 Francs par infraction constatée et 15.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DIMSO et DIMSO Industries concluent à titre principal au débouté de la demande, à titre subsidiaire à ce que la mesure d'interdiction soit subordonnée à la constitution d'une caution de 500.000 Francs ;

Par ailleurs, elles ont sollicité chacune la condamnation de la SOFAMOR au paiement d'une somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La SOFAMOR conclut au rejet de <sup>subordination</sup> et des prétentions des sociétés adverses et réitère ses propres écritures ;

\*

\*

\*

Conditions de recevabilité :

a) Sur l'assignation à bref délai :

Attendu qu'au terme de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, la demande d'interdiction n'est admise que si l'action au fond a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée ;

Attendu qu'un bref délai ne saurait excéder six mois quand aucune tentative de règlement amiable du litige n'est demandée ;

Attendu que le conseil en brevets de la SOFAMOR dans la lettre de mise en garde qu'il a adressé à la Société DIMSO précise : "en effet, notre cliente a constaté que durant le SOFCOT qui s'est tenu à Paris du 10 au 13 juillet 1989, vous avez exposé ~~un coffret~~ ...."

Attendu néanmoins que la SOFAMOR n'a assigné au fond que le 13 ~~juillet~~ 1990 soit sept mois après avoir eu connaissance des faits sur lesquels elle fonde sa demande et sans avoir démontré qu'elle a mis ce délai à profit pour tenter de régler amiablement le litige ;

Que bien au contraire, il apparaît que ce délai lui a été utile pour modifier la revendication 1 de son brevet ~~et~~ qui risque d'avoir une incidence sur le fond, DIMSO ayant soutenu que cette modification avait pour but d'"ajuster" le brevet 88 08 538 à l'implantation commercialisée elle-même ;

Attendu que la condition du bref délai prescrit par la loi pour introduire la procédure au fond n'ayant pas été respectée, SOFAMOR est irrecevable à agir sur le fondement de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968, et sera déboutée de toutes ses demandes ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que les sociétés DIMSO conservent à leur charge les frais qu'elles ont dû exposer ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement ;


Déclarons irrecevable la demande de SOFAMOR et la rejetons ;

Déboutons les Sociétés DIMSO de leurs demandes sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamnons SOFAMOR aux dépens ;

FAIT A PARIS, le 27 JUIN 1991

LE GREFFIER

  
Francis BAUDIC

LE PRESIDENT

  
Lydie DISSLER

QUATRIEME ET DERNIERE PAGE