

LYON 5 MARS 1992

Brevet 85-11356

BOSCHIAN c. BABOLAT et REDEYE

(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1992.1.6

GUIDE DE LECTURE

- ACTE DE CONTREFAÇON - ELEMENT LEGAL - EXPERIMENTATION **

- NON PROFIT **

I- LES FAITS

- 23 juillet 1985 : L.BOSCHIAN dépose une demande de brevet 85-11356 sur "*un dispositif visant à supprimer certaines vibrations des raquettes de tennis*".
- : La société américaine REDEYE fabrique aux Etats Unis des dispositifs reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 8 du brevet.
- : La société U.S. REDEYE et la société français BABOLAT introduisent en France des dispositifs contrefaisants.
- : BABOLAT distribue ces dispositifs "*auprès des membres du réseau susceptibles de donner avis après expérimentation directe ou leurs relations idoines*".
- 11 mars 1987 : BOSCHIAN fait procéder à une saisie-contrefaçon au stand de BABOLAT à un salon à Grenoble.
- : BOSCHIAN assigne BABOLAT et REDEYE en contrefaçon.
- : REDEYE, représentée à l'instance par B.A.HILLOK, et BABOLAT font valoir que leurs actes ont été accomplis à des fins d'expérimentation et sans procurer de profit à BABOLAT.
- 27 mars 1990 : TGI LYON fait droit à la demande et fixe l'indemnité de contrefaçon à 100.000 F.
- : BABOLAT fait appel.
- 5 mars 1992 : La Cour de LYON confirme mais réduit l'indemnité de contrefaçon à 50.000 F.

II - LE DROIT**PREMIER PROBLEME (Régularité de la représentation de REDEYE)**

"Attendu que selon l'article 815 du Nouveau Code de Procédure Civile les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que n'auront pas été fournies les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814, c'est-à-dire pour une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement;

Que dans ses conclusions la société REDEYE fournit les indications suivantes : "Société REDEYE S.A. - société de droit américain - P.O. Box 756 - S.O. LAGUNA - 92677 Californie U.S.A. - Représentée par son administrateur BART A. HILLOCK - 5560 Pembroke - Santa Barbara - CA 94111 - USA";

Qu'invitée à justifier de l'exactitude de ces indications elle a produit ce qu'elle dit être "l'acte officiel reproduisant un extrait des statuts" accompagnée de la traduction certifiée;

Attendu que BOSCHIAN conteste la valeur et surtout l'actualité de ce document, en particulier quant à l'habilitation actuelle de BART A.HILLOCK à représenter la société REDEYE; qu'il est fondé à exiger la preuve de la sincérité de ces indications afin d'être en mesure de poursuivre l'exécution des condamnations sollicitées à l'encontre de cette société étrangère;

Attendu que le document justificatif intitulé : "Statuts de REDEYE INDUSTRIES" est daté du 30 novembre 1986; qu'y est joint un certificat signé "MARCH FON EU - Secrétaire d'Etat" portant leur cachet "THE GREAT SEAL OF THE STATE OF CALIFORNIA" et daté du 10 décembre 1986;

Que compte tenu de l'ancienneté de ces dates, cet acte ne constitue pas la preuve suffisante de l'existence actuelle de la société REDEYE ni de la persistance des statuts dans les termes de 1986;

Qu'en particulier il n'est pas établi que BART. A.HILLOCK est toujours administrateur de cette société;

Qu'en outre, il n'est pas justifié que le Code californien des sociétés attribue à "l'administrateur initial" d'une société (qualité donnée à BART. A.HILLOCK dans les statuts de la société REDEYE INDUSTRIES) la capacité de représenter ladite société en justice;

Attendu que le refus de la société REDEYE de fournir ces justifications qui lui étaient régulièrement demandée rend ses conclusions irrecevables, le premier juge ayant pertinemment relevé que l'irrecevabilité édictée par l'article 815 du Nouveau Code de Procédure Civile ne constituait pas une nullité de forme".

DEUXIEME PROBLEME (Elément légal de l'acte de contrefaçon)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur à l'action en contrefaçon (BOSCHIAN)

prétend que les éléments constitutifs de la contrefaçon sont réunis dans les comportements de REDEYE et BABOLAT.

b) Les défendeurs à l'action en contrefaçon (REDEYE et BABOLA)

prétendent que les éléments constitutifs de l'acte de contrefaçon ne sont pas réunis dans la mesure où les actes d'exploitation de BABOLAT

- . sont justifiés par l'article 30 b) de la loi du 2 janvier 1968
- . par le défaut de profit pécuniaire obtenu par BABOLAT.

2°) *Enoncé du problème*

Les actes d'exploitation de BABOLAT sont-ils justifiés par une finalité d'expérimentation et la non obtention d'un profit ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

- (1) *"Attendu qu'elle -BABOLAT - ne donne aucune précision quant à l'expérimentation alléguée qui apparaît avoir eu pour but non pas de vérifier l'intérêt technique de l'invention, d'en mesurer la portée ou de la perfectionner mais de rechercher l'avenir commercial du produit en étudiant l'intérêt de la clientèle pour ce dernier".*

- (2) *"Attendu que le fait que la société BABOLAT n'ait pas exposé ouvertement à la vue du public le produit contrefait ni document publicitaire et qu'elle n'ait pas tiré un profit pécuniaire de la distribution du produit contrefait est sans conséquence"..*

2°) *Commentaire de la solution*

(1) La solution est classique et il ne saurait être question d'élargir la portée de la justification résultant de la finalité expérimentale des actes d'exploitation du défendeur en contrefaçon.

(2) L'absence de profit n'est pas retenue parmi les justifications énoncées par l'article 30 de la loi de 1968. Il a, d'ailleurs, été jugé dans le passé qu'une société coopérative qui ne pouvait réaliser des profits, pouvait, malgré tout, réaliser des actes de contrefaçon.

COUR D'APPEL DE LYON
1ère Chambre

ARRET du 5 MARS 1992

6
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS
LAMY, VÉRON, RIBEYRE & ASSOCIÉS

40, RUE PÉT. ÉD. HERRIOT - B.P. 1214 - 69202 LYON CEDEX 01
TÉL. 72 00 17 17 - TÉLEX 800 935 F - FAX 72 00 17 34

RG : 9001853

APPEL sur DECISION du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en Date du 27 mars 1990

PARTIES EN CAUSE:

AVOUE(S)

Me DUTRIEVOZ-DUTRIEVOZ SA BABOLAT
Demeurant: 93, RUE ANDRE BOLLIER 69007 LYON
Représentée
par:
SES REPRESENTANTS LEGAUX

Avocat: Me LUCIEN-BRUN

APPELANT

Me JUNILLON-WICKY
BOSCHIAN LOUIS
Demeurant: 2, ALLEE LA BRAGUE LES HAUTS VAUGRENIER
06270 VILLENEUVE LOUBET

Avocat : Me VERON

INTIME

Me BRONDEL-TUDELA
STE REDEYE
Demeurant: P.O. BOX 756 SO LAGUNA - ETAT DE CALIFORNIE
92677 (U.S.A.)
Représentée
par:
SES REPRESENTANTS LEGAUX

Avocat : Me KLEIN et Me BRUMM

INTIME

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

- Madame MERMET, Président,
 - Madame BIOT, Conseiller,
 - Monsieur JACQUET, Conseiller,
- assistés pendant les débats de Madame KROLAK, Greffier.

INSTRUCTION CLOTUREE le 16 décembre 1991DEBATS : audience publique du 4 février 1992ARRET : contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 5 mars 1992 par Madame MERMET, Président, qui a signé la minute avec le Greffier.

- FAITS ET PROCEDURE -

Le 23 juillet 1985 Louis BOSCHIAN a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle une demande de brevet enregistré sous le n° 85 11356 ayant pour objet un dispositif visant à supprimer les vibrations des raquettes de tennis produites au moment de la frappe de la balle.

Autorisé par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Grenoble BOSCHIAN a fait procéder le 11 mars 1987 par huissier de justice à une saisie contrefaçon au stand de la société anonyme BABOLAT au Salon International des Sports d'Hiver dans l'enceinte d'"Alpexpo" à Grenoble-Echirolles ; cette saisie a porté sur des dispositifs antivibratoires de raquettes de tennis provenant de la société de droit américain REDEYE.

BOSCHIAN a fait assigner les sociétés BABOLAT et REDEYE pour les faire déclarer coupables de contrefaçon et obtenir les sanctions et mesures de publicité habituelles en pareille matière.

Par jugement du 27 mars 1990 le Tribunal de Grande Instance de Lyon a :

- déclaré irrecevables par application de l'article 815 du Nouveau Code de Procédure Civile les conclusions de la société REDEYE ;

- dit que la société REDEYE en important sur le territoire français et la société en détenant aux fins de commercialisation des dispositifs antivibratoires reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 8 du brevet n° 85 11356 s'étaient rendues coupables d'actes de contrefaçon à l'égard de BOSCHIAN,

- fait défense sous astreinte aux mêmes sociétés de poursuivre leurs actes de contrefaçon,

- condamné in solidum les mêmes sociétés à payer à BOSCHIAN la somme de 100.000 Frs à titre de dommages-intérêts,

- ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou périodiques aux frais avancés des défenderesses sans que le coût de chaque insertion excède 10.000 Frs,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les sociétés REDEYE et BABOLAT à payer à BOSCHIAN une indemnité de 8.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES -

La société BABOLAT, qui a relevé appel, demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter BOSCHIAN de toutes ses prétentions et le condamner à lui payer 1 franc à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 10.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient principalement qu'aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché, subsidiairement que les dommages-intérêts accordés par le tribunal sont très excessifs et que la publicité n'est pas justifiée .

La société REDEYE demande également la réformation du jugement, le déboutement de BOSCHIAN de toutes ses demandes, l'annulation du brevet n° 75 11356 pour défaut de nouveauté et d'activité inventive et la condamnation de BOSCHIAN à lui payer la somme de 200.000 Frs en réparation de son préjudice commercial, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

BOSCHIAN conclut à la confirmation du jugement sauf à augmenter la publicité et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soulève l'irrecevabilité des conclusions de la société REDEYE au motif que sa situation juridique actuelle ne serait pas justifiée, en particulier l'habilitation de Monsieur Bart A. HILLOCK à la représenter en justice.

- MOTIFS -

Attendu que selon l'article 815 du Nouveau Code de Procédure Civile les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que n'auront pas été fournies les indications mentionnées à

l'alinéa 2 de l'article 814, c'est-à-dire pour une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement ;

Que dans ses conclusions la société REDEYE fournit les indications suivantes : "Société REDEYE S.A. - Société de droit américain - P.O. Box 756 - S.O. LAGUNA - 92677 Californie U.S.A. - Représentée par son administrateur BART A. HILLOCK - 5560 Pembroke - Santa Barbara - CA 93111 - U.S.A." ;

Qu'invitée à justifier de l'exactitude de ces indications elle a produit ce qu'elle dit être "l'acte officiel reproduisant un extrait des statuts" accompagnée de la traduction certifiée ;

Attendu que BOSCHIAN conteste la valeur et surtout l'actualité de ce document, en particulier quant à l'habilitation actuelle de BART A. HILLOCK à représenter la société REDEYE ; qu'il est fondé à exiger la preuve de la sincérité de ces indications afin d'être en mesure de poursuivre l'exécution des condamnations sollicitées à l'encontre de cette société étrangère ;

Attendu que le document justificatif intitulé : "Statuts de REDEYE INDUSTRIES" est daté du 30 novembre 1986 ; qu'y est joint un certificat signé "MARCH FON EU - Secrétaire d'Etat" portant leur cachet "THE GREAT SEAL OF THE STATE OF CALIFORNIA" et daté du 10 décembre 1986 ;

Que compte tenu de l'ancienneté de ces dates cet acte ne constitue pas la preuve suffisante de l'existence actuelle de la société REDEYE ni de la persistance des statuts dans les termes de 1986 ;

Qu'en particulier il n'est pas établi que BART. A. HILLOCK est toujours administrateur de cette société ;

Qu'en outre il n'est pas justifié que le Code californien des sociétés attribue à "l'administrateur initial" d'une société (qualité donnée à BART. A. HILLOCK dans les statuts de la société REDEYE INDUSTRIES) la capacité de représenter ladite société en justice ;

Attendu que le refus de la société REDEYE de fournir ces justifications qui lui étaient régulièrement demandées rend ses conclusions irrecevables, le premier juge ayant pertinemment relevé que l'irrecevabilité édictée par l'article 815 du Nouveau Code de Procédure Civile ne constituait pas une nullité de forme ;

Attendu que la société BABOLAT ne conteste pas la validité du brevet n° 85 11356, ni que les dispositifs antivibratoires saisis sur son stand reproduisent les caractéristiques des revendications 1 à 8 de ce brevet ;

Qu'elle admet avoir détenu au moins une centaine de ces dispositifs et en avoir distribué ;

Qu'elle prétend toutefois bénéficier de l'exception de l'article 30 b) de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifié par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, en soutenant qu'elle a distribué ces dispositifs "auprès des membres du réseau susceptibles de donner avis après expérimentation directe ou leurs relations idoines" ;

Mais attendu qu'elle ne donne aucune précision quant à l'expérimentation alléguée qui apparaît avoir eu pour but non pas de vérifier l'intérêt technique de l'invention, d'en mesurer la portée ou de la perfectionner mais de rechercher l'avenir commercial du produit en étudiant l'intérêt de la clientèle pour ce dernier ;

Qu'en effet un salon de sports intéresse essentiellement les réseaux commerciaux de distribution et donc des personnes aptes à prévoir ou à préparer le succès commercial d'un produit beaucoup plus qu'à l'expérimenter ;

Que par ailleurs le produit contrefait était fabriqué par la société REDEYE et que dès lors la société BABOLAT ne pouvait avoir qu'un intérêt commercial dans cette opération, étant relevé qu'elle ne prétend pas avoir reçu expressément de la société REDEYE mission d'expérimenter ce produit ;

Attendu que le fait que la société BABOLAT n'ait pas exposé ouvertement à la vue du public le produit contrefait ni document publicitaire et qu'elle n'ait pas tiré un profit pécuniaire de la distribution du produit contrefait est sans conséquence ;

Qu'il suffit de retenir que la distribution implique l'offre et que la détention à fin de distribution admise par la société BABOLAT est interdite par l'article 29 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée ;

Que le tribunal a justement accueilli l'action de BOSCHIAN ;

Attendu que la distribution dans le réseau commercial du produit contrefait a causé à BOSCHIAN un préjudice qui ne se

limite pas à la valeur des pièces contrefaites mais est également constitué par l'atteinte portée à l'image et à la commercialisation de l'invention protégée ;

Que toutefois en considération des éléments de la cause il apparaît que la somme de 50.000 Frs constitue, avec la publication qui a été justement ordonnée par le tribunal, la juste et intégrale réparation du préjudice ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à BABOLAT la charge de tous ses frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Attendu que les sociétés BABOLAT et REDEYE qui succombent en l'essentiel de leur recours doivent être condamnées aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions déposées en appel par la société de droit américain REDEYE ;

Infirme le jugement en ce qu'il a chiffré à 100.000 Frs les dommages et intérêts ;

Et statuant à nouveau,

Condamne in solidum les sociétés REDEYE et BABOLAT à payer à Louis BOSCHIAN la somme de 50.000 Frs à titre de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés REDEYE et BABOLAT à payer à Louis BOSCHIAN la somme de 10.000 Frs en complément de l'indemnité déjà allouée par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne les sociétés REDEYE et BABOLAT aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. JUNILLON-WICKY, avoués.

LE GREFFIER :



LE PRESIDENT :

