

PARIS 12 NOVEMBRE 1991  
COLOPLAST c. HOLLISTER INC.  
Brevet n.78-09.466  
PIBD 1992.519.III.194

DOSSIERS BREVETS 1992.II.5.

GUIDE DE LECTURE

ACTION EN CONTREFAÇON - INDEMNITE - ASSIETTE  
- TAUX

\*

\*\*\*

**I- LES FAITS**

- : La société HOLLISTER Inc. (HOLLISTER) est titulaire d'un brevet français n.78-09.466 couvrant des "*poches collectrices*".
- : La société de droit danois COLOPLAST A/S introduit en France et la société de droit français COLOPLAST S.a commercialise des objets suspects de contrefaçon.
- : HOLLISTER assigne en contrefaçon COLOPLAST A/S et COLOPLAST S.a.
- 30 mai 1986 : TGI Paris fait droit à la demande.
- : COLOPLAST A/S et COLOPLAST S.A. font appel.
- 1er mars 1988 : La Cour d'appel de Paris confirme le jugement et ordonne une expertise pour fixer l'indemnité de contrefaçon.
- 9 juin 1988 : Le juge de la mise en état demande à l'expert de compléter son rapport en vue de liquider les dommages intérêts en prenant en considération les faits de contrefaçon commis depuis le 30 mai 1986 jusqu'au 1er mars 1988.
- 25 février 1989 : L'expert propose de fixer à 9.500.000 Frs l'indemnité de réparation sur la base d'une "*redevance indemnitaire*" au taux de 8 % appliqué à une masse contrefaisante de 17.324.160 poches, évaluée à partir du chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur.
- 12 janvier 1990 : TGI PARIS liquide l'indemnité de réparation sur la base du rapport d'expertise.
- 28 mars 1990 : COLOPLAST interjette appel en contestant tant l'assiette de la redevance indemnitaire que le taux pratiqué.
- 12 novembre 1991 : La Cour d'appel de Paris confirme.

## II - LE DROIT

### PREMIER PROBLEME (Assiette de la redevance indemnitaire)

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

##### a) Le demandeur (HOLLISTER)

demande de prendre en compte le chiffre d'affaires qu'ont effectivement réalisé les contrefacteurs.

##### b) Le défendeur (COLOPLAST)

demande de prendre en compte le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé la société licenciée (Hollister Overseas) si elle avait fabriqué et vendu un nombre de produits analogue à celui vendu par la société contrefactrice.

##### 2°) Enoncé du problème

Quel est le chiffre d'affaires à prendre en considération dans l'appréciation de l'indemnité de contrefaçon ?

#### B - LA SOLUTION

##### 1°) Enoncé de la solution

*"Considérant qu'en égard à ces conditions d'exploitation HOLLISTER "n'exploite pas" en France; qu'en effet la brevetée ne fabrique ni ne commercialise en France directement ou indirectement les produits brevetés qui sont confrontés sur le marché français aux produits contrefaisants...*

*Considérant qu'aux termes d'une jurisprudence bien établie, lorsque le breveté n'exploite pas son invention en France, le préjudice résultant de la contrefaçon doit être calculé sur la base d'une redevance indemnitaire à partir du chiffre d'affaires réalisé par les contrefacteurs correspondant à la masse contrefaisante".*

##### 2°) Commentaire de la solution

Lorsque le breveté n'exploite pas le brevet en France, son dommage consiste dans la privation de la redevance que lui aurait procurée une exploitation régulière par le contrefacteur, sous licence par conséquent. C'est, donc, sur la base de l'assiette de la redevance perdue, à savoir le volume des produits fabriqués et commercialisés par le contrefacteur que l'indemnité doit être calculée.

## DEUXIEME PROBLEME (Taux de la redevance indemnitaire)

### A - LE PROBLEME

#### 1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur (HOLLISTER)

demande que le taux considéré dans le calcul indemnitaire soit différent du taux effectivement pratiqué par le breveté dans le contrat de licence qui le lie à son licencié (soit 3 %).

b) Le défendeur (COLOPLAST)

demande que le taux considéré dans le calcul indemnitaire ne soit pas différent au taux pratiqué par le breveté dans le contrat de licence qui le lie à son licencié (soit 3 %).

#### 2°) Enoncé du problème

Le taux considéré dans le calcul de l'indemnité de contrefaçon doit-il être différent du taux pratiqué par le breveté dans le contrat de licence qui le lie à son licencié (soit 3 %) ?

### B - LA SOLUTION

#### 1°) Enoncé de la solution

*"Il reste certain que le taux de 3 % est, ainsi que l'a pertinemment noté le Tribunal, un taux préférentiel consenti par une société à sa filiale; qu'il ne saurait être appliqué au contrefacteur, ce qui "reviendrait à imposer au titulaire du brevet contrefait un taux de licence non discuté par les parties"; qu'il s'ensuivrait que le contrefacteur aurait tout intérêt à contrefaire. Considérant que selon les usages en la matière, le taux de la redevance indemnitaire est déterminé par référence au taux que le breveté peut être amené à pratiquer dans le cadre d'une licence librement consentie à un tiers exploitant dans des conditions similaires et est majoré pour tenir compte du fait que le contrefacteur n'est pas un licencié contractuel qui a débattu librement du taux qui sera appliqué et qu'il n'est pas en position de refuser les conditions qui lui sont imposées".*

#### 2°) Commentaire de la solution

- La Cour d'appel, d'une part, écarte le taux de 3 %, taux préférentiel pratiqué dans un contrat de licence qui lie une société à sa filiale,

- La Cour d'appel, d'autre part, pose les principes de détermination du taux de redevance indemnitaire

- . taux que le breveté peut être amené à pratiquer dans une licence librement consentie
- . majoré : dans la mesure où le contrefacteur n'est pas un licencié contractuel ayant librement débattu de ce taux.

La Cour d'appel reprend les dires d'expert :

- taux normal : 5 à 6 %
- taux majoré : 8 %

Cette majoration qui ajoute une sanction à la réparation nous paraît contraire au principe fondamental du Code civil qui identifie le montant de la réparation au montant du dommage subi.

Si COLOPLAST au début de ses fabrications avait connu leur caractère contrefaisant, comment peut-on imaginer que cette société aurait accepté une licence au taux de 8 % ? Il n'y avait aucune chance pour que COLOPLAST, averti de la validité du brevet, en prenne licence à pareil taux. S'il n'y avait pas cette chance, HOLLISTER ne l'a pas perdue et la réparation correspondante ne peut être accordée.

Il convient, pour la Cour, par conséquent, de retrouver le contrat que les parties aurait pû conclure en 1982 et le taux de redevance dont elles auraient pû, à cette date, convenir.

Il faut bien, en effet, appliquer les principes classiques de réparation du Droit français identifiant le montant de l'indemnité à celui du dommage, sans abattement... ni majoration. Sur ce point, il est important de rappeler le coup d'arrêt heureusement donné par la Cour d'appel de Paris à une doctrine initiée par le Tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris 6 juillet 1984, PIBD 1985.360.III.18; 30 janvier 1985, PIBD 1985.371.III.183, Dossiers Brevets 1985.VI.5) visant à majorer, dans une perspective sanctionnatrice, le montant de l'indemnité de contrefaçon par rapport à celui du préjudice effectivement ressenti par le breveté :

*"En raison de sa nature de réparation civile et non de peine, l'indemnité dûe aux victimes ne peut avoir pour mesure que le préjudice qui est une suite immédiate et directe de la faute, en l'espèce de la contrefaçon commise par I; le profit de I de même que la gravité de la faute de celle-ci sont étrangers à la nature d'indemnisation" (Paris 11 mai 1989, Dossiers Brevets 1989.II.4; dans le même sens, 12 juillet 1990, PIBD 1990.490.III.705).*

Il est regrettable que la Cour modifie sa position.

N° Répertoire Général : 90/010506

Sur appel d'un jugement du Tribunal  
de GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 12  
JANVIER 1990 -3ème chambre-2ème  
section -

AIDE JUDICIAIRE

Admission du  
au profit de

Date de l'ordonnance de  
clôture : 9 SEPTEMBRE 1991.

CONTRADICTOIRE

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 1991

(N° 3 , 6 pages

PARTIES EN CAUSE

1°/ SOCIETE COLOPLAST SA dont le siège est  
112 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93118  
ROSNY SOUS BOIS.

2°/ SOCIETE COLOPLAST A/S SOCIETE DE DROIT  
DANOIS dont le siège social est à  
BRONZEVEL 4 DK 3060 ESPERGAERDE(DANEMARK)  
prises en la personne de leurs représentants  
légaux y domiciliés.

APPELANTES

représentées par la SCP FAURE ARNAUDY Avocat  
assistées de Me GAULTIER Avocat à la Cour,

3°/ SOCIETE HOLLISTER INCORPORATED Société de  
Droit Américain ETAT de l'ILLINOIS dont le  
siège est à LIBERTYVILLE -ILLINOIS U.S.A.  
prise en la personne de ses représentants  
légaux y domiciliés.

INTIMEE

représentée par Me MOREAU Avoué assistée  
de COMBEAU Avocat à la Cour,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré

Président : Mme ROSNEL

Conseillers : Mme MANDEL et M. BOVAL

GREFFIER : Mme DOYEN

DEBATS :

A l'audience publique du 8 OCTOBRE 1991

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par  
Madame ROSNEL Président, laquelle  
a signé la minute avec Mme DOYEN greffier.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé le 28 mars 1990 par la SOCIETE COLOPLAST SA et la SOCIETE COLOPLAST A/S d'un jugement rendu le 12 janvier 1990 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (3ème chambre, 2ème section) liquidant après expertise le préjudice résultant de la contrefaçon par elles commise du brevet 78.09466 dont est titulaire la Société HOLLISTER Inc.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 30 mai 1986 le Tribunal de Grande Instance de PARIS faisant droit à la demande de la SOCIETE HOLLISTER Inc titulaire d'un brevet français 78.09466, a condamné pour des agissements de contrefaçon la société de droit danois COLOPLAST A/S et la société française COLOPLAST SA la première ayant introduit en FRANCE et la seconde détenu; offert à la vente et vendu des poches collectrices reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2 et 10 à 13 de ce brevet.

Pour les faits antérieurs au prononcé du jugement une expertise a été ordonnée, diligentée en raison de l'exécution provisoire assortissant cette mesure et l'Expert a posé un premier rapport en date du 21 novembre 1987.

Par arrêt du 1er mars 1988 la Cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement.

Le Tribunal devant statuer sur la liquidation des dommages-intérêts, il était par ordonnance du 9 juin 1988 du Juge chargé de la mise en état, demandé à l'Expert de compléter son rapport en prenant en considération tous les faits de contrefaçon commis depuis le 30 mai 1986 jusqu'au 1er mars 1988.

L'Expert a établi le 25 février 1989 un rapport complémentaire aux termes duquel il propose de fixer à 9.500.000 F l'indemnité qui pourra être allouée à HOLLISTER Inc sur la base d'une redevance indemnitaire au taux de 8 % appliqué à une masse contrefaisante totale de 17.324.160 poches vendues au cours de la période concernée soit du 30 juin 1980 au 1er mars 1988.

Retenant les propositions de l'Expert, le Tribunal, par le jugement déféré du 12 janvier 1990, a :

Ch ..... 4ème A  
.....  
date ...12/11/91.....  
.....2ème.....  
.....pe

- condamné in solidum les SOCIETES COLOPLAST A/S et COLOPLAST SA à payer à la SOCIETE HOLLISTER INC en deniers ou quittance, la somme 9.500.000 F en réparation de son entier préjudice,
- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de moitié de ladite somme,
- condamné in solidum les SOCIETES COLOPLAST A/S et COLOPLAST SA à payer à la SOCIETE HOLLISTER INC la somme de 25.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné in solidum les SOCIETES COLOPLAST aux dépens qui comprendront les honoraires d'expertise.

COLOPLAST SA et COLOPLAST A/S (ci-après désignées les SOCIETES COLOPLAST) appelantes rappellent qu'en application de l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur, que selon le droit commun de l'article 1382 du Code Civil l'indemnité doit réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice causé par la contrefaçon au breveté, préjudice qui dépend non seulement du droit qu'il possède mais encore du droit tel qu'il l'exerce. Elles demandent à la Cour de constater :

1°/ que HOLLISTER INC avait elle même organisé la rémunération de son brevet français par une redevance de 3 % versée par sa licenciée la Société Irlandaise HOLLISTER OVERSEAS sur le chiffre d'affaires réalisé au niveau de la distribution en FRANCE,

2°/ que le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé la Société HOLLISTER OVERSEAS si elle avait vendu les poches contrefaisantes se serait élevé à 73.480.468 F après actualisation,

3°/ que la redevance de 3 % appliquée à ce chiffre d'affaires manqué par le licencié aurait abouti à une redevance de 2.204.414 F.

En conséquence elles demandent par réformation du jugement de dire que l'indemnité due à HOLLISTER INC ne saurait dépasser la somme de 2.204.414 F.

HOLLISTER INC poursuit la confirmation intégrale du jugement et forme une demande additionnelle de 30.000 F pour les frais non taxables par elle exposés devant la Cour.

Ch .....4ème..A.....  
 .....  
 date .....12/11/91.....  
 .....  
 3ème .....pa

DISCUSSION

Considérant qu'aucune des parties ne conteste le calcul de l'Expert sur le volume de la masse contrefaisante soit 17.324.160 poches collectrices fabriquées au DANEMARK par la SOCIETE COLOPLAST A/S importées en FRANCE par elle et vendues en FRANCE par COLOPLAST SA ;

Considérant que la discussion porte essentiellement tant sur l'assiette que sur le taux de la redevance indemnitaire ; que selon les appelantes, sur l'assiette il convenait de rechercher quel chiffre d'affaires aurait réalisé la Société licenciée HOLLISTER OVERSEAS si elle avait fabriqué et vendu un tel nombre de poches conformes au brevet ; qu'en ce qui concerne le taux de 8 % retenu par le Tribunal sur proposition de l'Expert, elles l'estiment arbitraire et demandent que HOLLISTER INC soit par application stricte des règles de droit en matière de responsabilité civile, remise dans l'état où elle se serait trouvée s'il n'y avait pas eu de contrefaçon de son brevet et qu'elle soit en conséquence indemnisée de son préjudice par l'allocation d'une somme de 2.204.414 F correspondant à la redevance manquée en appliquant le taux contractuel de 3 % au chiffre d'affaires de 73.480.468 F qu'aurait réalisé HOLLISTER OVERSEAS ;

1°/ Sur l'assiette de la redevance indemnitaire

Considérant qu'il est constant que HOLLISTER INC ne fabrique pas en FRANCE et ne vend pas elle même en FRANCE de produits brevetés ; qu'elle fait fabriquer les produits conformes au brevet par une filiale HOLLISTER OVERSEAS dont les usines de production sont en IRLANDE, qui à son tour vend les poches collectrices à un importateur néerlandais la Société EDISCO N.V. qui les distribue en EUROPE et notamment aux filiales européennes d'une société américaine ABBOTT LABORATORIES, dont la société française LABORATOIRES ABBOTT SA qui les commercialise en FRANCE ;

Considérant qu'eu égard à ces conditions d'exploitation HOLLISTER "n'exploite pas" en FRANCE ; qu'en effet la brevetée ne fabrique ni ne commercialise en FRANCE directement ou indirectement les produits brevetés qui sont confrontés sur le marché français aux produits contrefaisants ;

4ème A  
Ch .....  
date .....12/11/91.....  
4ème  
.....pag

Considérant dès lors que la méthode d'indemnisation préconisée par les appelantes ne saurait être appliquée en l'espèce ;

Considérant qu'aux termes d'une jurisprudence bien établie, lorsque le breveté n'exploite pas son invention en FRANCE, le préjudice résultant de la contrefaçon doit être calculé sur la base d'une redevance indemnitaire à partir du chiffre d'affaires réalisé par les contrefacteurs correspondant à la masse contrefaisante ;

2°/ Sur le taux de la redevance

Considérant que les appelantes soutiennent qu'il doit être de 3 % consenti par HOLLISTER INC à sa licenciée HOLLISTER OVERSEAS ;

Considérant que si même il est fait abstraction des attestations de M. James J. Mac CORMACK Vice Président chargé des Finances de la Société HOLLISTER INCORPORATED (qui ne sont pas assorties d'éléments les corroborant et notamment de la convention visée du 22 juillet 1988) permettant de retenir que le taux de redevance contractuel initialement fixé à 3 % a dû être révisé et élevé rétroactivement à 7 %, il reste certain que le taux de 3 % est ainsi que l'a pertinemment noté le Tribunal un taux préférentiel consenti par une société à sa filiale ; qu'il ne saurait être appliqué au contrefacteur, ce qui "reviendrait à imposer au titulaire du brevet contrefait un taux de licence non discuté par les parties" qu'il s'ensuivrait que "le contrefacteur aurait tout intérêt à contrefaire" ;

Considérant que selon les usages en la matière, le taux de la redevance indemnitaire est déterminé par référence au taux que le breveté peut être amené à pratiquer dans le cadre d'une licence librement consentie à un tiers exploitant dans des conditions similaires et est majoré pour tenir compte du fait que le contrefacteur n'est pas un licencié contractuel qui a débattu librement du taux qui sera appliqué et qu'il n'est pas en position de refuser les conditions qui lui sont imposées ;

Ch ..... 4ème A .....  
..... 12/11/91 .....  
date .....  
..... 5ème .....  
..... p:

Que l'Expert note que dans l'objet breveté et par suite dans l'objet contrefaisant, les dispositions protégées justifient les motivations d'achat des utilisateurs en particulier ici où ces produits s'adressent à un milieu professionnel spécialisé qui en prescrit l'usage dans des conditions où ces avantages jouent un rôle essentiel même si ces produits ne sont pas les seuls du genre sur le marché ; que de ce fait le taux de redevance contractuel normal aurait sans doute été de 5 à 6 % ;

Considérant que le taux indemnitaire de 8 % qu'il propose apparaît équitable et a été avec raison retenu par les premiers juges ;

Que ce taux appliqué au chiffre d'affaires actualisé à 118.784.644 F conduit à l'allocation à la Société HOLLISTER de l'indemnité de 9.500.000 F accordée par le Tribunal dont la décision mérite confirmation ;

Que l'intimée a dû exposer devant la Cour de nouveaux frais dont partie ne sont pas taxables ; qu'il sera fait droit à sa demande pour une somme justifiée de 20.000 F ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (3ème chambre-2ème section) du 12 janvier 1990,

Y ajoutant, condamne la SOCIETE COLOPLAST SA et la SOCIETE COLOPLAST A/S à payer à la SOCIETE HOLLISTER INC au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile une somme supplémentaire de 20.000 francs,

Les condamne aux dépens d'appel,

Admet Me MOREAU Avoué au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LE GREFFIER

Ch ..... 4ème A .....  
..... 12/11/91 .....  
date .....  
6ème et dernière .....  
..... pag