

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2014

3ème chambre 2ème section
NRG : 08/10729

Assignation du 22 Avril 2008

DEMANDERESSE

Société VORWERK & CO INTERHOLDING GMBH

Mühlenweg 17-37,
D-42275 WUPPERTAL
(ALLEMAGNE)

représentée par Me Pierre-Louis VERON, avocat au barreau de
PARI S, vestiaire //P024

DEFENDERESSES

SOCIETE ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL

Avenida Barcelona, s/n
Oliana, Lleida
(ESPAGNE)

Société LACOR EXPORT

[...]
64100 BAYONNE

Société LACOR MENAJE PROFESIONAL SL

B San Juan s/n - Apdo 18
20570 BERGARA (Gipuzkoa)
ESPAGNE

Société TAURUS FRANCE

[...] Bt A
77185 LOGNES
représentées par Me Thierry MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire #P75

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Eric H, Vice Président, *signataire de la décision*
Arnaud D. Vice Président
François T , Vice Présidente
assistés de Jeanine R, FF Greffier, *signataire de la décision*

DEBATS

A l'audience du 16 Mai 2014
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire

en premier ressort

FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société de droit allemand VORWERK & CO INTERHOLDINGS GmbH (ci-après la société VORWERK), est titulaire de trois brevets :

- le brevet EP 0 757 530 déposé le 28 avril 1995 sous priorité allemande n°DE 4414S23 du 28 avril 1994, publié le 12 février 1997 et délivré le 10 juin 1998, intitulé "Robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d'entraînement de l'agitateur du bac",
- le brevet EP 0 979 629 déposé le 28 avril 1995 sous priorité allemande n°DE 4414822 du 28 avril 1994, publié le 16 février 2000 et délivré le 13 août 2003, intitulé "Robot de cuisine",
- le brevet EP 0 966 909 déposé le 28 avril 1995 sous priorité allemande n°DE 4414825 du 28 avril 1994, publié le 29 décembre 1999 et délivré le 30 novembre 2005, intitulé "Appareil de cuisine avec un bol de mixage et un mécanisme d'entraînement pour un outil de mixage dans le bol".

qui sont exploités selon elle par la fabrication et la commercialisation sous la dénomination THERMOMIX d'un robot de cuisine multifonctions.

Estimant que la société de droit espagnol ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL (ci-après la société TAURUS ESPAGNE) a commercialisé un robot de cuisine destiné aux particuliers sous la dénomination Mycook qui reproduisait les enseignements de plusieurs revendications de ses brevets, elle a par acte du 22 avril 2008 fait assigner cette dernière en contrefaçon des revendications n°1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n°0 757 530, des revendications n°6,7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22 et 23 du brevet européen n° 0 979 629 et des revendications n° 1 et 3 du brevet européen n°0 966 909.

Par actes des 2, 3, 4 et 5 novembre 2009, elle a également fait assigner la société TAURUS FRANCE, la société de droit espagnol LACOR MENAJE PROFESIONAL SL (ci-après LACOR ESPAGNE) et la société LACOR EXPORT, des saisies-contrefaçon ayant révélé que ces sociétés commercialisaient non seulement le robot de cuisine Mycook mais également un robot de cuisine sous la dénomination Mycook Pro destiné à la clientèle professionnelle et contrefaisant pareillement ses brevets.

Ces procédures ont été jointes à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2009.

Par jugement du 14 janvier 2011, le Tribunal de céans a notamment et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;

- dit qu'en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT se sont rendues

coupables d'actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n°0 757 530,

- condamné in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT à payer à la société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon,

- sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon ;

- ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur Guy J, avec pour mission, de ;

* se faire remettre tous les documents et pièces qu'il estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission,

* fournir au Tribunal tous éléments de nature à permettre l'évaluation du préjudice de la société VORWEIK résultant de la contrefaçon, et notamment les conséquences négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par les contrefacteurs et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte, ainsi que, sur demande de la partie lésée une estimation du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si les contrefacteurs avaient demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a été porté atteinte

- condamné in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL. TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT à payer à la société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par arrêt du 15 février 2013, la Cour d'appel a confirmé ce jugement et a notamment porté à 310.000 euros la provision à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre de la contrefaçon, et condamné in solidum les sociétés défenderesses à verser une somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation formé le 26 février 2013.

Le rapport d'expertise déposé le 28 février 2013 par Monsieur Guy J présente la conclusion suivante :

"Les analyses réalisées dans ce rapport m'ont amené à estimer la masse contrefaisante selon trois hypothèses :

- Hypothèse 1 où l'ensemble des robots est pris en compte (même les MyCook Pro vendus sans chapeau). On obtient une /masse contrefaisante en chiffre d'affaires de 4.737.859 euros*
- Hypothèse 2 ou seuls les robots MyCook et les robots MyCook Pro ayant potentiellement été équipés d'un chapeau sont considérés. On obtient une masse contrefaisante de 4.247.383 euros dont 3.971.116 euros liés aux robots MyCook et 276 267 euros liés aux robots MyCook Pro potentiellement équipés d'un chapeau.*

- Hypothèse 3 où seuls les robots vendus avec un chapeau sont considérés. On obtient une masse contrefaisante en chiffre d'affaires de 4.044.0441 euros.

En s'appuyant sur l'argumentation de chacune des parties, j'ai été amené à considérer un taux de redevance contractuel applicable à l'invention brevetée de 1.5% du chiffre d'affaires réalisés sur les robots jugés contrefaisants.

Il est d'usage dans le cadre du calcul de redevances manquées suite à un litige de retenir un taux de redevance indemnitaire. Celui-ci résulte de l'application d'un multiple au taux contractuel estimé.

Le préjudice a ainsi été estimé en fonction d'un multiple de 1, 2 et 3 soit des taux de redevance indemnitaires de 1.5%, 3% et 4.5%.

Le tableau ci-dessous présente le résultat de nos calculs :

	Hypothèse 1	Hypothèse 2	Hypothèse 3
Masse contrefaisante	4.737.859	4.247.383	4.044.044

Taux de redevance retenu :

1,50%	71.068	63.711	60.661
3,00%	142.136	127.421	121.321
4,50%	213.204	191.132	181.982

Ce tableau montra notamment qu'avec un taux de redevance indemnitaire de 3 %, le préjudice de gains manqués pour VORWERK peut être estimé à :

- 142 kf en considérant l'hypothèse 1.
- 127 kf en considérant l'hypothèse 2.
- 121 kf en considérant l'hypothèse 3.

Le préjudice défini devra être capitalisé à un taux sans risque (rémunération de la trésorerie d'une entreprise) pour prendre en compte le délai s'écoulant entre le moment du dommage et celui de sa réparation.

Nous présentons ci-dessous les préjudices financiers au 31 12 2012 correspondant aux différentes hypothèses envisagées dans ce rapport.

Préjudice financier (en€)

	Hypothèse 1	Hypothèse 2	Hypothèse 3
--	-------------	-------------	-------------

Taux de redevance retenu

1,50%	4.606	3.128	2.977
3,00%	9.213	6.255	5.954
4,50%	13.819	9.383	8.930"

Dans ses dernières écritures après expertise signifiées le 3 mars 2014, la société VORWERK demande, en ces termes, au Tribunal de :

- fixer l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par la société de droit espagnol ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, la société TAURUS FRANCE, la société de droit espagnol LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et la société LACOR EXPORT, en valeur historique, à la somme totale de 566.083 euros et en valeur actualisée au 30 juin 2014 à la somme totale de 612.135 euros, dont il convient de déduire la provision de 310.000 euros versée en exécution du jugement du 14 janvier 2011 et de l'arrêt du 15 février 2013,

- débouter les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT, de leurs demandes de remboursements,

- condamner in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT à lui payer, en deniers ou quittances, le solde de : 612.135-320.995 (provision en valeur actualisée au 30 juin 2014)

= 291 140 euros en réparation du préjudice subi,

- condamner in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens exposés depuis le jugement du 14 janvier 2011, ainsi que tous les dépens de l'instance, qui comprendront, notamment les honoraires de l'expert judiciaire, Monsieur J, et qui seront recouverts conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 mars 2014, les sociétés défenderesses demandent au Tribunal de :

Vu notamment le rapport d'expertise du 28 février 2013, l'alinéa 1 de l'article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle et l'inexploitation du brevet EP 757.530 :

- déclarer VORWERK & Co. Interholding GmbH irrecevable et mal fondée en ses moyens, prétentions et demandes ;

en conséquence,

- débouter VORWERK & Co. Interholding GmbH de ses moyens, prétentions et demandes

- condamner VORWERK & Co. Interholding GmbH à rembourser à la société ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL la somme de 3 10.000 € versée à titre provisionnelle a VORWERK & Co. Interholding GmbH, augmentée des intérêts qui s'élèvent à 21.672 € au 31 décembre 2013, à titre subsidiaire,

- dire et juger que le préjudice subi par VORWERK & Co.INTERHOLDING GmbH s'élève à la somme de 1.773 €, à laquelle il faut ajouter 50 € d'intérêts, sous réserve de la condamnation définitive des concluantes,
- ordonner en conséquence à VORWERK & Co. INTERHOLDING GmbH de rembourser aux sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT la somme de 308.177 € versée à titre provisionnel à la société VORWERK & Co. Interholding GmbH, augmentée des intérêts qui s'élèvent à 7.121 € au 31 décembre 2013,
- condamner VORWERK & Co.INTERHOLDING GmbH à payer à ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL la somme de 50.000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès en vertu de l'art. 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2014.

MOTIFS

L'article L.615-7 du Code de la propriété intellectuelle, rendu applicable en matière de brevet communautaire par les articles 64 de la Convention sur le brevet européen et L.614-9 du Code de la propriété intellectuelle, dispose, dans sa version antérieure à la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 qui est applicable aux faits de l'espèce, que : *"Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.*

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte "

Sur la preuve de l'existence d'un préjudice

La société VORWERK fonde ses demandes indemnitaires sur l'alinéa 1° de l'article L.615-7 du Code de la propriété intellectuelle en faisant valoir que si elle n'exploite pas elle-même le brevet qui est mis en œuvre dans le robot THERMOMIX par d'autres sociétés du groupe, elle subit toutefois un préjudice imputable aux actes de contrefaçon qui résulte du manque à gagner correspondant aux redevances qu'elle aurait perçues des sociétés TAURUS et de ses distributeurs si ceux-ci avaient souscrit un contrat de licence, ainsi que du préjudice financier induit.

Les sociétés défenderesses opposent qu'à défaut de démontrer que le brevet EP 757.530 soit exploité ou concédé en licence, ou même qu'il soit prêté à des sociétés d'un groupe auquel appartiendrait la société VORWERK, cette dernière ne justifie d'aucun manque à

gagner et doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Le jugement du 14 janvier 2011 énonce dans ses motifs que les sociétés défenderesses ont engagé leur responsabilité civile du chef des actes de contrefaçon commis et dans le dispositif indique que ces sociétés *"en important en FRANCE, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en FRANCE des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro se sont rendues coupable d'actes de contrefaçon des revendications 1,3, 4, 5 et 6 du brevet européen n°0 757 530"*.

Il a fixé pour mission à l'expert de fournir tous les éléments de nature à permettre l'évaluation du préjudice de la société VORWERK résultant de la contrefaçon, et notamment des conséquences négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par les contrefacteurs et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ainsi que, sur demande de la partie lésée, une estimation du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si les contrefacteurs avaient demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a été porté atteinte.

Il s'ensuit qu'il n'a entendu exclure comme modalité d'évaluation du préjudice ni un calcul fondé notamment sur le manque à gagner, au titre de l'alinéa I de l'article L.615-7 du Code de la propriété intellectuelle, ni sur une estimation des redevances non-perçues.

La société VORWERK forme certes sa demande au titre du manque à gagner visé par l'alinéa premier de l'article L.615-7 du Code de la propriété intellectuelle mais procède à une évaluation du préjudice reposant sur les redevances qui auraient été perçues si les défenderesses avaient obtenu une licence d'exploitation du brevet ce qui correspond au mode de calcul du minimum de l'indemnisation forfaitaire prévu par l'alinéa deux de ce même article.

Aussi, bien qu'il soit exact qu'elle ne verse au débat aucune pièce qui viendrait établir que le brevet soit exploité, notamment par des sociétés appartenant au même groupe qu'elle, il reste que les dispositions de l'article L.615-7 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, reconnaissent qu'une société même si elle ne justifie pas qu'elle exploite le brevet contrefait dont elle est titulaire, subit un préjudice au moins égal aux redevances qu'elle aurait dû percevoir.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de rejet de toute indemnisation formée par les sociétés défenderesses et fondées sur l'absence de preuve d'exploitation du brevet.

Sur l'évaluation du préjudice

L'expert Monsieur Guy J a procédé à une évaluation du préjudice en estimant en premier lieu la masse contrefaisante puis dans une deuxième étape en appliquant à cette masse un taux de redevance

dit indemnitaire, lequel est supérieur au taux de redevance contractuel qui aurait été pratiqué pour l'exploitation du brevet, et ce afin de prendre en compte les conditions anormales de cette exploitation et enfin en retenant un préjudice financier résultant de la non-disposition par la demanderesse des sommes concernées.

Il formule pour chaque donnée plusieurs possibilités selon les hypothèses que le tribunal entendra retenir.

La société VORWERK formule ses demandes en suivant ce schéma tout en contestant certaines des données retenues.

Les sociétés défenderesses contestent l'évaluation du préjudice faite par la société VORWERK

A) la masse contrefaisante

1°) sur la période à prendre en considération

a) début de la période

La société VORWERK considère que la période de contrefaçon devant être retenue est limitée par les règles de prescription de sorte qu'elle débute trois ans avant l'assignation à savoir le 22 avril 2005 pour la société TAURUS ESPAGNE, les ventes à destination de la FRANCE faites par cette dernière à partir de cette date y compris aux sociétés TAURUS FRANCE et LACOR EXPORT engageant sa responsabilité ainsi que celle de ces dernières, et le 5 novembre 2006 pour la société LACOR ESPAGNE.

Les sociétés défenderesses invoquent s'agissant des sociétés TAURUS FRANCE et LACOR EXPORT les dispositions de l'article 1.615-1 du Code de la propriété intellectuelle qui disposent :

"Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.

Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. " pour faire valoir que n'étant ni fabricant, ni importateur - la situation de ce dernier étant assimilée par la jurisprudence à la situation du fabricant -leur responsabilité ne pourrait être engagée uniquement à partir du moment où elles ont eu connaissance du caractère contrefaisant des article en cause, soit à partir de la date de leur assignation respectivement le 2 novembre 2009 et le 3 novembre 2009.

Toutefois, il résulte avec évidence du jugement du 14 janvier 2011 que le Tribunal a retenu la responsabilité des sociétés TAURUS FRANCE et LACOR EXPORT pour des actes d'importation et n'a pas entendu distinguer leur situation de celle des sociétés TAURUS ESPAGNE et LACOR ESPAGNE.

Au demeurant, quand bien même ces sociétés sont de droit français et situées en FRANCE, il résulte des attestations transmises à l'expert par les sociétés défenderesses que la société TAURUS FRANCE en se fournissant exclusivement auprès de la société TAURUS ESPAGNE et la société LACOR EXPORT en gérant les commandes réalisées en FRANCE pour la société LACOR ESPAGNE sont co-auteurs des actes d'importation, de sorte que leur responsabilité est engagée indépendamment d'une condition de connaissance de cause.

En conséquence, il convient de retenir pour début de la période de contrefaçon, la date antérieure de trois ans à l'assignation de chaque société, ainsi que l'a retenu l'expert.

b) fin de la période

La société VORW'ERK soutient que la période à prendre en considération prend fin à la date du jugement statuant sur le préjudice, solution également retenue par l'expert qui se prévaut de l'ordonnance du 16 décembre 2011 du juge chargé du contrôle de l'expertise qui a ordonné la communication d'informations relatives aux ventes postérieures au jugement du 14 janvier 2011 et jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, en considérant que la masse contrefaisante n'est pas délimitée par le jugement du 14 janvier 2011 qui a statué uniquement sur l'existence de la contrefaçon, le Tribunal restant saisi de la réparation du préjudice.

Toutefois ainsi que le font valoir ajuste titre les sociétés défenderesses, si le Tribunal reste évidemment saisi de la réparation du préjudice, les faits de contrefaçon de la cause sont en revanche nécessairement déterminés par le jugement du 14 janvier 2011 qui a statué sur l'existence des actes de contrefaçon de sorte qu'à cette date le tribunal se trouve dessaisi sur ce point.

Les actes qui seraient postérieurs au jugement relèvent du reste des mesures d'interdiction prononcées qui prévoient, à partir de la signification du jugement, la sanction de l'astreinte, ce qui établit nettement que les actes de contrefaçon pour lesquels la condamnation est prononcée ne visent que les actes antérieurs au jugement.

En outre, la détermination du terme de la période connaîtrait une incertitude trop importante si elle devait dépendre de la date de dépôt du rapport d'expertise. Enfin, retenir la date du jugement statuant sur la réparation du préjudice, comme le défend la société

VORWERK, aboutirait à ce que le Tribunal doive statuer s'agissant de la période postérieure au dépôt du rapport d'expertise sans l'éclairage de celui-ci.

En conséquence, les actes postérieurs au 14 janvier 2011 ne sauraient être pris en compte dans la détermination de la masse contrefaisante.

Dès lors, il conviendra de retirer des chiffres de vente retenus par l'expert, ceux qui concernent l'année 2011.

2°) sur les articles constituant la masse contrefaisante

Le jugement du 14 janvier 2011 retient la contrefaçon du brevet européen n° 0757 530 par l'importation et la commercialisation de deux types d'articles : le robot ménager vendu sous la dénomination Mycook et celui vendu sous la dénomination Mycook Pro.

Or les articles Mycook sont systématiquement vendus avec un chapeau de cuisson à la vapeur tandis que le robot ménager Mycook Pro est parfois vendu sans cet ustensile qui peut être acheté séparément.

La société VORWERK soutient que doivent être compris dans la masse contrefaisante tous les robots ménagers Mycook et Mycook Pro équipés ou non d'un chapeau de cuisson à la vapeur.

Les sociétés défenderesses font valoir qu'il convient de ne retenir que les articles vendus avec un chapeau de cuisson à la vapeur, au motif que le Tribunal dans son jugement du 14 janvier 2011 n'aurait selon elles reconnu la contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet que dans la mesure où les articles en cause comportaient un élément rapporté ou chapeau "comportant un dispositif permettant de réaliser l'agencement couvert par la revendication n°1 en vue d'assurer la circulation des vapeurs".

Si pour caractériser la contrefaçon le dispositif du jugement du 14 janvier 2011 ne procède pas à une distinction selon que les robots ménagers Mycook Pro sont ou non assortis d'un chapeau de cuisson à la vapeur, il résulte cependant des motifs de la décision que la contrefaçon par équivalence de la revendication 1 du brevet que le Tribunal retient, n'est constituée que dans la mesure où l'article en cause comporte un tel chapeau puisque le jugement indique *"la partie inférieure annulaire de l'élément rapporté (autre appellation dudit chapeau) est un moyen de forme différente exerçant la même fonction , à savoir assurer l'agencement du chapeau au-dessus du récipient à agitation en vue du même résultat, c'est-à-dire la montée des vapeurs du récipient à agitation vers la partie supérieure du chapeau par les ouvertures prévues à cet effet et la réintroduction de la condensation ou de l'humidité dans le récipient à agitation par les mêmes ouvertures "*.

De même la contrefaçon des revendications 3, 4 et 5 du brevet qui couvrent des caractéristiques du couvercle dudit chapeau, qui est également retenue par le Tribunal implique nécessairement que les articles contrefaisants soient munis de ce chapeau de cuisson à la vapeur.

En conséquence, il sera retenu que ne doivent être comptabilisés dans la masse contrefaisante, que les robots ménagers Mycook lesquels sont systématiquement assortis du chapeau cuisson vapeur ainsi que les robots ménagers Mycook Pro mais uniquement dans la mesure où ils sont achetés avec cet accessoire.

La demanderesse fait valoir à juste titre que les ventes séparées de cet accessoire s'effectuent en réalité en complément de la vente d'un robot ménager MycookPro, les hypothèses soulevées par les sociétés défenderesses d'achat de remplacement de l'accessoire apparaissant peu plausibles ou tellement marginales qu'elles n'importent pas dans le calcul de la masse contrefaisante.

Ainsi, il convient de retenir l'hypothèse 2 de l'expert suivant laquelle la masse contrefaisante comporte : *"les robots Mycook, les robots Mycook Pro vendus avec un chapeau ut les robots Mycook Pro ayant potentiellement été équipés d'un chapeau dans le cadre d'une vente séparée"*, en considérant que l'ensemble des chapeaux vendus séparément est venu équiper un robot Mycook Pro.

3^o) Sur la masse contrefaisante exprimée en quantité et en chiffre d'affaire

A partir des données fournies par les défendeurs et en additionnant les ventes effectuées en FRANCE tant par TAURUS ESPAGNE que TAURUS FRANCE et LACOR ESPAGNE, étant précisé que LACOR EXPORT n'aurait fait que prendre des commandes honorées par LACOR ESPAGNE, l'expert a retenu que dans l'hypothèse "deux" 9.721 robots Mycook et 470 robots Mycook Pro potentiellement équipés d'un chapeau ont été commercialisés jusqu'à l'arrêt des contrefaçons.

L'expert ayant recensé les quantités concernées pour une période de contrefaçon plus large que celle finalement retenue s'achevant le 14 janvier 2011, puisqu'il a pris en compte les ventes effectuées en 2011, il convient de se reporter aux tableaux en annexe 4 du rapport d'expertise pour soustraire les quantités retenues au titre de l'année 2011, ce qui au demeurant n'apporte que des différences infimes.

Il en résulte en effet que pour la période considérée, hors année 2011 ; $9.721 - 3 = 9.718$ robots Mycook ont été vendus en FRANCE $470 - 1 = 469$ chapeaux ont été vendus soit séparément soit avec le robot Mycook Pro.

Le chiffre d'affaire représente, suivant les données retenues par l'expert corrigées par la soustraction de l'année 2011 :

Pour les robots Mycook : $3.971.116 - 1.197 = 3.969.919$ euros

Pour les robots Mycook Pro potentiellement équipés d'un chapeau : $276.267-629 = 275.638$ euros

Soit au total un chiffre d'affaire de 4.245.557 euros.

La société WORWERK conteste ce résultat uniquement parce qu'elle a entendu d'une part incorporer la période postérieure au 14 janvier 2011, qui, ainsi qu'il a été dit est exclue, et en ce qu'elle retient dans la masse contrefaisante également les ventes de robots Mycook Pro sans chapeaux même si aucune vente séparée de chapeaux ne peut lui correspondre en considérant que la contrefaçon porte sur l'ensemble des robots ménagers vendus, avec ou sans chapeaux, conception qui est réfutée par le Tribunal.

Les défenderesses contestent les résultats issus du rapport d'expertise après correction de la déduction des ventes de l'année 2011 uniquement en ce que l'expert a retenu pour la société TAURUS FRANCE les ventes réalisées entre mai 2007 et octobre 2009 alors qu'elles considèrent que cette société ne saurait être tenue responsable au titre de la contrefaçon des ventes effectuées avant qu'elle ait eu connaissance de la contrefaçon par l'assignation du 2 novembre 2009.

Toutefois, comme il a été dit précédemment, les ventes antérieures au 2 novembre 2009 de la société TAURUS FRANCE ont été réalisées exclusivement à partir d'importations provenant de TAURUS ESPAGNE de sorte que la société étant co-responsable de l'importation en FRANCE, ces ventes sont condamnables au titre de la contrefaçon sans avoir à démontrer que ladite société les ait perpétrées en connaissance de cause.

Ainsi les objections à l'estimation de l'expert étant rejetées, il convient de retenir la masse contrefaisante énoncée plus haut telle que calculée par ce dernier après corrections pour écarter les ventes de l'année 2011.

B) le taux de redevance applicable à la masse contrefaisante

L'expert considère que le taux de redevance qui aurait été retenu dans le cadre d'un contrat de licence aurait été de 1.5 % du chiffre d'affaire,

Il se fonde pour arriver à ce résultat sur une estimation de la marge d'exploitation avant impôt sur les produits litigieux qui s'établit selon lui à environ 9,6% , à laquelle il applique un coefficient de 25 % pour arriver à un taux de redevance arrondi à 2,5% du prix de vente de l'appareil.

Estimant que le rôle réel du brevet en cause dans la commercialisation des robots ménagers concernés ne présente pas une importance telle qu'elle justifie un tel taux, il retient la moitié de celui-ci arrondi à 1.5% du prix de vente.

Au taux contractuel ainsi estimé, il indique qu'il est d'usage pour fixer le taux de redevance indemnitaire dans le cadre du calcul de redevances manquées, d'appliquer un multiplicateur qui prend en compte le fait que la société victime de la contrefaçon n'a pas eu le choix d'accorder la licence, ce qui induit des conséquences négatives comme permettre l'arrivée d'un concurrent sur le marché

L'expert propose trois hypothèses de taux multiplicateur à savoir 1, 2 ou 3 qui aboutissent respectivement à un taux indemnitaire de redevance de 1,5%, 3% et 4,5%.

La société VORWERK estime que ces taux ne rendent pas compte de son entier préjudice. Elle fait valoir que l'expert a fondé son calcul sur une estimation de la marge d'exploitation de l'activité de fabrication et de commercialisation des robots concernés qu'il a dû reconstruire artificiellement faute de disposer directement de ces données et que ce faisant il a déduit de cette marge des frais fixes qui ne sont pas liés à l'exploitation des articles contrefaisant et que les sociétés défenderesses auraient de toute façon supportés.

Elle considère pour sa part qu'il convient de calculer le taux contractuel à partir de la marge sur coûts variables estimée d'après elle à un taux de 22% du chiffre d'affaire, auquel il convient d'appliquer les coefficients en usage pour déterminer une redevance contractuelle de 25% ou 33% ce qui aboutit à un taux compris entre 5,5% et 7,5% du chiffre d'affaire.

Elle considère en outre que ce taux contractuel de redevances, correspondant autrement dit au taux qui aurait été retenu dans des circonstances normales de négociation avec un partenaire choisi, doit être majoré de manière importante pour tenir compte de la situation particulière de la contrefaçon qui d'une part est imposée à la victime, d'autre part qui évacue l'aléa sur la validité du brevet qui est reconnue par la justice, et enfin du fait qu'elle permet à un concurrent d'entrer sur un même marché.

Elle estime donc au vu de précédents jurisprudentiels qu'elle verse au débat portant sur des contrefaçon de brevet incorporé dans des appareils électroménagers que les taux suivants devraient être retenus : 13% pour les robots Mycook et 6,5% pour les robots Mycook Pro.

Elle conteste par ailleurs que le brevet ne présente qu'une importance secondaire en faisant valoir que le chapeau cuisson vapeur est un élément important de l'offre dans les robots ménagers en cause et que du reste l'ensemble des fonctions des appareils

concourent à leur succès commercial sans qu'on puisse abaisser la taux de redevance au motif que le brevet protégerait une fonction secondaire.

Elle admet toutefois que le caractère optionnel du chapeau de cuisson à la vapeur dans le robot Mycook Pro justifie un taux moins élevé pour ces articles.

Les sociétés défenderesses contestent que l'assiette à laquelle s'applique le taux de redevance soit le chiffre d'affaire des ventes des robots mais soutiennent que compte tenu de la faible part que représente le prix moyen du chapeau de cuisson à la vapeur qui constitue l'élément protégé par le brevet, dans le prix global du robot, soit environ 8% du prix du robot Mycook selon l'expert, l'assiette devrait être constituée par la prix moyen du chapeau multiplié par la quantité contrefaisante.

Elles indiquent en revanche que le taux de 1,25% retenu par l'expert, avant majoration, est fondé et s'opposent à ce qu'un taux supérieur soit choisi comme le sollicite la demanderesse. Outre le caractère secondaire du chapeau à cuisson vapeur par rapport à l'ensemble du robot, elles invoquent que la clientèle, lorsque le chapeau est en option comme c'est dans le cas des ventes de robot Mycook Pro, ne choisit que très minoritairement d'acquérir cet ustensile, ce qui démontrerait qu'il ne constitue pas un argument décisif d'achat.

Elles s'opposent également au principe de la majoration du taux de redevance contractuel. Elles font valoir que l'indemnisation ainsi calculée revient à infliger des dommages et intérêts punitifs qui vont au delà de la réparation du préjudice, lesquels ne sont pas admis par la législation. Elles relèvent que la société VORWERK qui indique n'avoir consenti aucune licence du brevet à des tiers, n'apporte pas la justification que celui-ci serait exploité par des ayants-droits ou au sein d'un groupe auquel elle appartiendrait, de sorte qu'elle ne subirait en réalité aucune conséquence économique négative résultant de la contrefaçon et notamment aucun manque à gagner qu'ainsi il conviendrait de n'appliquer que les taux contractuel de redevance sans aucune majoration.

A fortiori les majorations du taux de redevance supérieures à celles proposées par l'expert que réclame la société VORWERK lui apparaissent dénuées de toute justification valable.

Le raisonnement de l'expert pour déterminer le taux de redevance contractuel doit être approuvé. Il prend en effet à juste titre en considération que dans la commercialisation des robots de cuisine litigieux, la part prise par l'exploitation du brevet proprement dit doit être relativisée et minorée alors que d'autres actifs incorporels sont susceptibles d'avoir contribué aux ventes de ces produits.

De surcroît contrairement aux jugements de contrefaçon de brevet concernant des appareils électroménagers versés au débat par la demanderesse, qui retiennent des taux de redevance indemnitaire compris entre 8 et 10%, l'invention protégée revêt un caractère optionnel ou tout du moins accessoire par rapport à l'ensemble des fonctionnalités du robot. En conséquence il est légitime de diviser par deux le taux de 2,5% obtenu par application du coefficient de 25%, lequel constitue une clé de répartition couramment admise en matière de licence de brevet, au taux de marge d'exploitation avant impôt de 9,6%, et ainsi de retenir un taux de redevance contractuel arrondi à 1,5% du chiffre d'affaire.

Le principe de la majoration du taux de redevance contractuel doit également être retenu car il convient de prendre en compte la situation pénalisante dans laquelle se trouve le titulaire du brevet qui subit l'exploitation de l'invention en dehors de toute décision de sa part. Il serait de ce fait injuste d'appliquer purement et simplement un taux de redevance équivalent à celui qu'il aurait consenti s'il avait négocié une licence.

A l'inverse, la société VORWERK n'explique pas clairement de quelle manière le brevet contrefait serait exploité, ni par qui, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle subisse un préjudice économique distinct de l'exploitation de son brevet sans son aval. En conséquence il convient de retenir le multiplicateur 2 proposé par l'expert et de fixer ainsi à 3 % du chiffre d'affaire, le taux de redevance indemnitaire.

C) calcul du préjudice résultant du manque à gagner

En conséquence le préjudice résultant du manque à gagner de la société VORWERCK s'élève à : 4.245.557 euros (masse contrefaisante exprimée en chiffre d'affaire) x 3% = 127.366,71 euros, arrondi à 127.367 euros.

D) préjudice financier

L'expert, faisant droit aux demandes de la société VORWERK a calculé le préjudice financier qu'elle subit résultant de l'impossibilité pour elle de faire fructifier les redevances qu'elle aurait dû percevoir, en appliquant le taux d'intérêt à long terme en usage en Allemagne qui lui paraît correspondre avec la rémunération d'une trésorerie d'entreprise.

Arrêté au 31/12/2012 ce préjudice représenterait compte tenu des hypothèses retenues une somme de 6.255 euros, étant précisé que les intérêts manqués sont capitalisés chaque année.

Les défenderesses paraissent considérer qu'il conviendrait de n'appliquer qu'une seule fois le taux moyen des taux d'intérêts en ALLEMAGNE au montant des redevances non perçues sans par voie de conséquence procéder à une capitalisation annuelle des intérêts non perçus.

Cependant, il est justifié de prévoir d'appliquer les taux d'intérêt annuellement en procédant à une capitalisation.

Il y a ainsi lieu de retenir au titre du préjudice financier subi par la société VORWERK la somme de 6.255 euros.

Sur la prise en compte des provisions versées

Le préjudice global s'élève à la somme de 127.367 +6.255 euros = 133.622 euros"

Les sociétés demanderesses ont versé à titre de provisions sur l'indemnisation du préjudice, le 7 avril 2011 une somme de 100.000 euros en exécution du jugement du 14 janvier 2011, puis le 25 mars 2013 une somme de 210.000 euros en exécution de l'arrêt du 15 février 2013, soit une somme globale de 310.000 euros.

Elles demandent la condamnation de la société demanderesse à leur rembourser la différence soit : $310.000 - 133.622 = 176.378$ euros augmentée des intérêts dus à compter du versement de ces sommes.

Cependant s'il y a lieu effectivement de condamner la société demanderesse à rembourser le trop perçu, il est constant ainsi que le fait valoir à bon droit la société VORWERK que la partie qui doit restituer des sommes qu'elle détenait en venu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution.

En conséquence la somme à restituer ne portera intérêt au taux légal qu'à compter de la signification du présent jugement.

Sur les frais du litige et les conditions d'exécution de la décision

Les sociétés TAURUS ESPAGNE, TAURUS FRANCE, LACOR ET LACOR EXPORT, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprennent les honoraires de l'expert judiciaire Monsieur Guy J, et qui seront recouverts conformément à l'article 699 de Code de procédure civile.

Pour des raisons d'équité, les parties conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

- DIT que le préjudice subi par la société VORWERK & CO INTERHOLDINGS GmbH au titre du manque à gagner résultant des actes de contrefaçon du brevet européen n° 757 730 se monte à la somme de 127.367 euros,
- DIT que le préjudice financier subi par la société VORWERK & CO INTERHOLDINGS GmbH s'élève à la somme de 6.255 euros ;
- CONSTATE que la société VORWERK & CO INTERHOLDINGS GmbH a reçu en exécution du jugement du 14 janvier 2011 et de l'arrêt du 15 février 2013 à titre de provision sur son préjudice une somme de 310.000 euros;
- CONDAMNE en conséquence la société VORWERK à CO INTERHOLDINGS GmbH à verser aux sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT la différence entre les provisions perçues et le montant total des préjudices, soit la somme globale de 1 76.378 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR HEPOR T aux dépens qui comprennent les honoraires de l'expert Monsieur Guy J, et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir à lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.