

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 09 DECEMBRE 2016

Pôle 5 - Chambre 2
(n°221, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **16/02891**

Décision déferée à la Cour : jugement du 14 janvier 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 1ère section - RG n°14/17385

APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES

S.A.R.L. CARRERA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[...]

13854 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

Immatriculée au rcs d'Aix-en-Provence sous le numéro 453 574 097

S.A.S. TEXAS DE FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[...]

ZI Les Milles

13854 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

Immatriculée au rcs d'Aix-en-Provence sous le numéro 329 736 003

Représentées par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148

Assistées de Me Jean A, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A. MULLER ET CIE, prise en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[...]

75018 PARIS

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 602 053 761

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044

Assistée de Me Cédric K plaidant pour la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 515

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 9 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Par jugement rendu le 20 mars 2014 le tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une action en contrefaçon par la société Muller et Cie (ci-après : Muller), titulaire du brevet européen EP 1 067 822 désignant la France déposé le 07 juillet 2000, délivré le 16 novembre 2005 et intitulé « *Procédé de fabrication d'éléments chauffants pour appareil de chauffage et cuisson, élément chauffant ainsi obtenu et appareils ainsi équipés* », a débouté les sociétés Carrera et Texas de France (ci-après : Texas) assignées en leurs moyens de nullité dudit brevet, retenu les faits de contrefaçon des revendications 1, 3 à 5, 8 à 10 et 13 incriminés et, réservant les droits de la société Muller sur l'évaluation du préjudice subi, a notamment disposé comme suit :

> « *fait interdiction aux sociétés Carrera et Texas de France de fabriquer, faire fabriquer, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre l'appareil de chauffage « Maestro » et l'appareil de chauffage « Kuga » et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, l'astreinte courant à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du présent jugement et pendant un délai d'un an,*

> *ordonne aux sociétés Carrera et Texas de France de communiquer tous éléments afférents à l'importation et à la vente des appareils de chauffage « Maestro » pour les années 2011 à 2013 et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, l'astreinte provisoire courant à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du présent jugement et pendant un délai de trois mois,*

> *ordonne aux sociétés Carrera et Texas de France de communiquer tous éléments afférents à l'importation et à la vente des appareils de chauffage « Kuga » pour les années 2012 et 2013 et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, l'astreinte provisoire courant à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du présent jugement et pendant un délai de trois mois »,*

en se réservant la liquidation de ces astreintes provisoires.

Il convient de préciser que ce jugement a été confirmé par la présente cour d'appel, selon arrêt rendu le 6 septembre 2016, qui y a ajouté en disposant :

> « *ordonne aux sociétés Texas de France et Carrera de communiquer tous éléments afférents à l'importation et à la vente des appareils de chauffage « Maestro » pour les années 2009 à 2010 et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros courant à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et ce pendant un délai de trois mois,*

> *ordonne aux sociétés Texas de France et Carrera de communiquer, pour l'ensemble des éléments communiqués en vertu du jugement entrepris et du présent arrêt, une attestation de leurs commissaires aux comptes en certifiant l'exactitude, et ce sous*

astreinte provisoire de 1.000 euros courant à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et ce pendant un délai de trois mois »,

en se réservant la liquidation de ces astreintes.

Exposant qu'à la suite de la signification dudit jugement aux sociétés Carrera et Texas ces dernières ont produit des pièces, à son sens, insuffisantes car non conformes aux termes du jugement et que, par ailleurs, elles ne se sont pas conformées aux mesures d'interdiction ordonnées, la société Muller a saisi le tribunal aux fins de liquidation des astreintes et d'évaluation de son préjudice.

Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire :

> débouté la société Muller de sa demande de liquidation des astreintes provisoires fixées par le jugement précité ainsi qu'en sa demande tendant à voir fixer une astreinte définitive,

> condamné les sociétés Carrera et Texas à payer à la société Muller, respectivement, les sommes indemnitaires de 327.733,32 et de 280.130,01 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et dit que la société Texas sera tenue solidairement au paiement de la somme mise à la charge de la société Carrera,

> condamné solidairement les défenderesses à verser à la société Muller la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral,

les condamnant sous cette même solidarité à lui verser une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les frais de constat exposés postérieurement au jugement du 20 mars 2014 en lui faisant supporter les dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2016, **la société à responsabilité limitée Carrera et la société par actions simplifiée Texas de France**, appelantes, demandent pour l'essentiel à la cour, au visa de l'article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux astreintes dont la liquidation et la fixation étaient réclamées, de l'infirmer pour le surplus et :

> *à titre principal*, de rejeter toute demande d'indemnisation de la société Muller au titre de son préjudice commercial, ceci sous divers constats tenant au défaut d'exploitation du brevet en cause, au fait qu'elle ne pourrait prétendre dans cette hypothèse qu'au paiement d'une redevance et qu'elle s'en abstient et, par ailleurs, qu'elle autorise les tiers à exploiter le brevet à titre gratuit,

> *à titre subsidiaire*, de considérer que, compte tenu des faits de l'espèce, le préjudice commercial de l'intimée ne peut être évalué à plus de 20 % du montant du bénéfice réalisé par elles-mêmes au titre des ventes des appareils « Maestro » (pour la période 2011- 2013) et « Kuga » (pour la période 2012 ' 2013), soit un montant de 95.179,484 euros,

> *en tout état de cause*, au constat de l'absence de caractérisation du préjudice et, *a fortiori*, de l'étendue du préjudice moral subi, de débouter la société Muller de ses entières prétentions en la condamnant à leur verser la somme de 10.000 euros au profit de chacune au titre de leurs frais non répétables et à supporter tous les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2016, **la société anonyme Muller et Cie** prie, en substance, la cour, au visa des articles L 615-7 et L 615-8 du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de l'infirmen en celles relatives aux périodes de référence des ventes des appareils de chauffage « Maestro » et « Kuga » ainsi qu'en ses évaluations des préjudices, économique et moral, subis et :

> de considérer que les périodes de référence à prendre en compte pour le calcul des dommages-intérêts s'étendent du 22 juillet 2009 au 20 mars 2014 pour la vente, par les appelantes, des appareils de chauffage « Maestro » et de l'année 2012 au 20 mars 2014 pour les appareils de chauffage « Kuga »,

> de condamner, en conséquence, la société Texas de France et la société Carrera à lui verser, respectivement, les sommes indemnitaires de 504.281,49 euros et de 496.516,78 euros venant réparer le préjudice économique subi résultant de la contrefaçon du brevet dont elle est titulaire en les condamnant de plus *in solidum* au versement de la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l'atteinte portée audit brevet et, à tout le moins, en réparation de ses investissements intellectuels, matériels et promotionnels,

> en tout état de cause, de débouter les appelantes de leur demande subsidiaire tendant à voir fixer son préjudice à la somme de 95.179,484 euros ainsi que de leurs entières prétentions en les condamnant *in solidum* à lui verser la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Considérant qu'il convient d'observer, à titre liminaire, que si les appelantes consacrent des développements nourris relatifs à leur bonne exécution de la décision rendue le 20 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il leur était fait injonction de cesser les actes argués de contrefaçon et de produire divers documents comptables et si elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris de ce chef, la société intimée acquiesce, sur ce point, à ce dernier jugement (§ 18 et 19 de ses dernières conclusions), de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer ;

Sur le préjudice commercial subi par la société Muller

Considérant que les appelantes qui rappellent que les dispositions de l'article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas au principe de la réparation intégrale du préjudice, sans pertes ni profit, soutiennent que de manière erronée le tribunal a alloué à la société Muller « *les entiers bénéfices réalisés par la société Carrera et la société Texas France* » alors qu'elle n'exploite pas le brevet, qu'il l'est par les six sociétés licenciées (Noirot, Airelec, Auer, Applimo, SCF et Concorde) déclarées irrecevables à agir en contrefaçon par le jugement précité de 2014 et que, sauf à lui

permettre de s'enrichir au-delà de son préjudice et à favoriser les « patent trolls », la société Muller ne pourrait se prévaloir que d'un préjudice commercial caractérisé par l'absence de perception de redevances provenant de l'exploitation du brevet en cause ;

Qu'en se refusant à réclamer l'application de la redevance indemnitaire, estime-t-elle, la société Muller, seule partie à la présente instance et qui n'est qu'une société holding déclarant un effectif compris entre un ou deux salariés, se prive de la seule voie de réparation possible ; qu'elle ne saurait arguer, en cause d'appel, de l'existence d'une comptabilité consolidée au sein du groupe de sociétés auquel elle appartient ainsi que du manque à gagner subi au niveau de ce groupe et qu'à admettre que la cour, décidant de statuer *ultra petita*, s'en tienne aux redevances convenues avec ces sociétés, elle ne pourra que constater que les six contrats de licence produits sont consentis à titre gratuit ;

Qu'elles soutiennent subsidiairement que si la cour devait retenir les bénéfices réalisés, la période de référence prise en considération par le tribunal devrait être confirmée, contrairement à l'extension requise sur appel incident, mais non point la marge retenue par les premiers juges qui ne tient pas compte des coûts fixes et devrait être réduite à 20 % de sorte que l'indemnité correspondant à une telle marge devrait être fixée à la somme de 95.179, 484 euros ;

Qu'elles font valoir, pour finir, que l'utilisation du procédé protégé par le brevet ne sert pas à promouvoir les produits qui ont été contrefaits et qu'il ne s'agit donc pas d'un élément déterminant pour le consommateur ;

Considérant, ceci rappelé et s'agissant du préjudice dont la réparation est recherchée, que la société Muller ne démontre ni même ne prétend qu'elle se livre à des activités de fabrication, d'offre ou encore de mise dans le commerce des produits issus du brevet en cause ;

Que, bien que reconnaissant ainsi ne pas exploiter directement le brevet elle se défend de prétendre au paiement de la redevance indemnitaire pourtant pertinemment évoquée par les appelantes dès lors que ce mode de réparation a vocation à trouver application, en pareille hypothèse ; que cette redevance correspond, en effet, au pourcentage de chiffre d'affaires que la société Muller aurait pu réclamer aux deux sociétés poursuivies en contrefaçon si l'autorisation d'exploiter le brevet dont elle est titulaire lui avait été demandée, ceci en y affectant une majoration prenant en considération l'existence des faits délictueux commis à son préjudice ;

Que la société Muller souligne cependant que le législateur n'a posé ce mode de réparation par équivalent à l'article L 615-7 précité que comme une alternative susceptible d'être mise en œuvre « à la demande de la partie lésée » et affirme expressément qu'elle n'a jamais opté pour ce mode de réparation, tant en première instance qu'en cause d'appel (§ 29 de ses conclusions) ;

Que, dans ces conditions, la cour ne saurait valablement lui imposer un tel mode de réparation de son préjudice économique ;

Que pour caractériser son préjudice, cette intimée fait valoir que si elle n'a pas subi de manque à gagner direct, celui-ci « a cependant existé au niveau du groupe consolidé Muller » et en déduit qu'en sa qualité de titulaire du brevet elle est en droit d'obtenir la réparation de son préjudice constitué par l'intégralité des bénéfices que les sociétés intimées ont réalisés mais n'auraient pu engranger si le brevet en cause n'avait pas été contrefait (§ 24 et 25 de ses conclusions) ;

Qu'il s'en déduit qu'elle ne prétend pas voir réparer le préjudice résultant directement pour elle d'un gain manqué constitué par la perte des redevances que lui auraient versées les six sociétés licenciées sus-évoquées ' et pour cause dès lors que l'article 5 des contrats de licence ne stipule aucune contrepartie financière ' ni, comme il lui était loisible de le faire au seul titre de son préjudice patrimonial, de la perte subie constituée par l'atteinte au monopole entraînant une dépréciation de l'invention et des avantages pécuniaires qui y sont attachés ;

Qu'ici aussi, il n'appartient pas à la cour de réparer un poste de préjudice en l'absence de demande du titulaire du droit privatif dans ce sens ;

Qu'invoquant l'enrichissement indu des sociétés intimées, la société Muller ne prétend qu'à l'allocation des bénéfices réalisés par les sociétés appelantes, quand bien même n'a-t-elle réalisé aucun acte d'exploitation ;

Qu'à cet égard, il ressort du jugement rendu le 20 mars 2014 que les six sociétés licenciées citées plus avant sont intervenues à titre principal à l'action en contrefaçon ; qu'elles ont été déclarées irrecevables à agir en contrefaçon du brevet aux côtés de son titulaire en raison du défaut d'exécution de la formalité d'inscription au Registre national des brevets des contrats de licence consentis par la société Muller le 30 novembre 2012 - le tribunal relevant incidemment (en page 11/29 du jugement) qu'elles ne forment aucune demande au titre de la concurrence déloyale - et qu'il n'a pas été interjeté appel du jugement en cette disposition ;

Qu'à admettre que ces sociétés soient des filiales de la société Muller, ce qu'aucun document de nature à l'établir ne soit au demeurant produit, l'action de cette dernière ne vise qu'à obtenir réparation d'un préjudice qui prend sa source dans celui qu'ont pu personnellement subir les personnes morales autonomes que sont les six sociétés sus-désignées dans l'exploitation des produits ;

Que force est de considérer qu'elle ne peut se substituer à elles pour tenter en leurs lieu et place une action judiciaire et que, contrairement à ce qu'elle soutient, la seule relation de contrôle ne lui confère pas un intérêt à agir ;

Qu'au surplus, s'il est vrai que la loi du 29 octobre 2007, transposition de la directive 2004/48, invite le juge à prendre en considération « les bénéfices réalisés par le contrefacteur », elle n'en a pas pour autant introduit dans ce droit spécial la faculté de les confisquer et que cette prise en considération se limite à la part susceptible de subsister, une fois évaluées les pertes liées à l'exploitation, afin de parvenir à la réparation intégrale du préjudice ;

Qu'il résulte de ce qui précède que ne peuvent être accueillies les demandes indemnitaires de la société Muller au titre de son préjudice économique, telles que présentées, de sorte que doit être infirmé le jugement dont appel, étant toutefois relevé que l'atteinte au droit de propriété industrielle dont peut se prévaloir la société Muller (atteinte qu'elle a fait constater par huissier le 22 juillet 2009 en n'assignant en contrefaçon que le 19 mai 2011, peut-il être observé) trouve sa sanction dans les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 20 mars 2014, qui ordonne une mesure d'interdiction de l'exploitation contrefaisante de nature à rétablir la société Muller dans son monopole ;

Sur le préjudice moral subi par la société Muller

Considérant que, sur appel incident, la société Muller entend voir majorer l'indemnité que le tribunal lui a allouée à ce titre et se réfère tant aux deuxièmement qu'au troisièmement de l'article L 615-7 précité en sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, à savoir :

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:

() 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ; () [soulignement opéré par la société intimée];

Qu'elle fait état à ce titre, en proposant à la cour de requalifier éventuellement ce poste de préjudice, de « l'atteinte à son droit exclusif et à l'aviissement de son brevet pour lequel elle a investi des frais de recherche et de développement considérables et supporté des coûts de délivrance et d'entretien » et reproche aux appelantes de les « piller » en se contentant « d'acheter leurs produits en Chine sans souffrir d'un grave préjudice moral » ;

Que les sociétés Carrera et Texas concluent, quant à elles, au rejet de cette demande et à l'infirmité du jugement à ce titre ; qu'elles font grief au tribunal de s'être satisfait de la production de deux seules pièces (à savoir une attestation du directeur administratif et financier faisant état d'un budget annuel d'investissements du groupe Muller et d'un article sur internet consacré à une technologie qui n'a aucun lien avec le brevet en cause) pour entrer en voie de condamnation de ce chef, lesquelles pièces étayaient à nouveau la demande sans qu'il y soit ajouté, alors qu'elles sont dénuées de pertinence pour justifier du préjudice invoqué ;

Qu'elles soutiennent que la commercialisation des produits « Maestro » et « Kuga » litigieux n'a pu porter atteinte à la réputation de la société Muller dès lors que le bloc chauffant visé par l'invention et qui équipe leurs produits est intégré dans les radiateurs et n'est pas visible lors de l'acte d'achat, qu'en outre elles-mêmes n'ont entrepris aucune action de communication sur cet élément chauffant et que, comme dit précédemment, la société Muller qui n'exploite pas le produit constituant l'application de son brevet ni ne perçoit de redevances n'a subi aucun préjudice ;

Considérant, ceci exposé et étant relevé qu'il n'est pas débattu de l'application aux faits litigieux de la loi nouvelle, que force est de considérer que l'article L 615-7 repris ci-dessus invite la juridiction à prendre « distinctement » en considération les différents postes de préjudice qu'il a soin de discerner ;

Qu'à admettre l'application immédiate de la loi du 11 mars 2014, il y a lieu de se référer à la directive 2004/48 à la lumière de laquelle doit être interprété le droit national ; qu'en son article 13 § 1 sous a) elle énonce que « Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires prennent en considération (') et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte », son considérant 26 envisageant, quant à lui, que les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués à ce titre le soient « le cas échéant » ;

Qu'il en ressort que l'indemnisation du préjudice moral n'est nullement systématique et que, par ailleurs, une nette distinction est opérée entre les différents postes de préjudice, reprise dans la loi de transposition ;

Qu'en l'espèce, il ne peut qu'être fait le constat que la société Muller ne justifie d'aucun élément apte à démontrer que les faits délictueux en cause ont porté atteinte à son crédit, à sa réputation ou à tout autre élément de nature extrapatrimoniale ;

Que, par ailleurs, il ne saurait être demandé à la cour de procéder à la « requalification » réclamée ; qu'en effet, outre le fait que cette demande ressort des seuls motifs de ses écritures alors qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'est tenue que par leur dispositif, ne saurait être sanctionné, au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral, ce qui pourrait relever d'une perte subie par la partie lésée et, par conséquent, des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, ceci d'autant plus qu'il n'est nullement justifié, au cas particulier, des investissements spécifiquement consacrés à l'invention en cause ;

Qu'il suit que la société Muller échoue en sa demande à ce titre et que doit être infirmé le jugement entrepris qui en dispose autrement ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité ne conduit pas à faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties au litige ;

Que chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement hormis en ses dispositions relatives aux astreintes dont la connaissance n'a pas été dévolue à la cour et sauf en celles relatives aux frais non compris dans les dépens et aux dépens ;

Déboute la société Muller et Cie de ses entières prétentions indemnitaires, tant au titre du préjudice économique résultant de la contrefaçon du brevet EP 1 067 822 dont elle est titulaire qu'au titre du préjudice moral, tels qu'invoqués ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, formées en cause d'appel, et dit que chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel.