



GRUPE FRANÇAIS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

www.aippi.fr

Ordre du jour de la conférence téléphonique du 01 juillet 2013

Commission brevets

1. Jurisprudence française

1.1 Revendication de propriété - Copropriété

- ▶ Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 24 mai 2013, SA EAUX DU NORD / SAS MUSTHANE

« Suivant le jugement dont appel :

- *dit que la société Musthane doit être reconnue copropriétaire du brevet... à hauteur de 50%.*
- *...*
- *dit que la société Eaux du Nord est tenue de restituer à la société Musthane la moitié des fruits produits pas l'exploitation du brevet.*
- *....*
- *fait injonction à la société Eaux du Nord de remettre à la société Musthane tous contrats de cession de licence....sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement. »*

Appel interjeté par EAUX DU NORD :

« Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Musthane a été concepteur de l'invention en collaboration avec la société les Eaux du Nord..... à proportion de 75% au profit de la société Musthane et 25% au profit de la société les Eaux du Nord. »

« Il échet d'enjoindre à la société les Eaux du Nord ... de mettre fin à tout contrat de licence exclusive concédée, dans un délai de six mois à compter de la présente décision, sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard...

La société les Eaux du nord est en conséquence tenue de rembourser à la société Musthane les fruits issus de l'exploitation de cette demande de brevet à proportion de ses droits de copropriété... »

Pour information :

1.2 Copropriété

- ▶ TGI de Paris, 23 mai 2013, Mr CHOKRON / HEXA DIFFUSION

1.3 Invention de salariés - Rémunération supplémentaire

- ▶ Ordonnance du JME, 24 mai 2013, Mr PARIS / Sté LABORATOIRE THERAMEX.

« Cependant, il résulte des différentes écritures, en particulier des dernières conclusions sur le fond de la demanderesse qui datent de... novembre 2011, que si le rôle exact du demandeur dans l'invention litigieuse et la valeur réelle de celle-ci font l'objet de nombreux développements, en revanche le principe même de l'implication de Monsieur PARIS, en particulier en regard des fonctions qui ont été les siennes, n'est pas sérieusement remis en question.

Par ailleurs, le fait qu'il faille ou non appliquer le droit monégasque est sans incidence sur le principe de l'obligation.

Dès lors, au vu également de la durée à tout le moins excessive de la procédure, il convient d'allouer une provision à Monsieur PARIS.

S'agissant du montant, le demandeur estime qu'elle devrait être de 1% de sa demande chiffrée, mais celle-ci n'est en l'état pas justifiée.

En considération de ces éléments, il convient d'allouer une provision d'un montant de 50.000 euros, assortie des intérêts au taux légal. »

1.4 Dommages et intérêts – Calcul

- ▶ TGI de Paris, 23 mai 2013, THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION / Mr MACE

« Sachant que 6 dispositifs ont d'ores et déjà été vendus tel que cela ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon au prix de 30.000 euros HT par unité, les demandeurs sollicitent la somme de 100.000 euros à titre de provision et de voir ordonner une expertise pour évaluer le préjudice définitif. »

« Au regard de ces éléments recueillis par l'huissier sur la masse contrefaisante clairs et précis qui ne nécessitent pas de voir ordonner de mesures complémentaires d'expertise et de communication de pièces et en raison du nombre de dispositifs contrefaisants vendus en France, il convient de fixer à 100.000 euros le montant du préjudice subi. »

- ▶ TGI de Paris, 24 mai 2013, FRANCE TELECOM SA / Sté M.G.F. SAS

« Dans ces circonstances, aucun préjudice moral n'étant allégué, il convient de considérer que les conséquences économiques négatives subies par les demanderessees correspondent au

défaut de perception des redevances qui auraient dû leur être versées au titre de la commercialisation des produits contrefaisants, étant rappelé ces licences doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Dans ces conditions, le préjudice sera fixé à 0,50 centimes par produit contrefaisant, soit (101.062 produits X 0,50=) 50.531 euros. »

1.5 Homme du métier

- ▶ TGI de Paris, 23 mai 2013, THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION / Mr MACE (cité à 1.4)

« Les parties sont d'accord pour dire que l'homme du métier est une équipe composée d'un spécialiste de la biologie de la peau et d'un spécialiste dans le domaine criogénique (de la cryolipolyse s'agissant de la destruction des graisses par le froid). »

- ▶ TGI de Paris, 24 mai 2013, Sté SILVERLIT TOYS MANUFACTORY LIMITED / Sté MODELDIRC

« Cependant, le Professeur Barrett, compte tenu de ses nombreuses qualifications et distinctions en aérospatial, étant relevé qu'il a lui-même déposé 4 brevets dans le domaine de l'aérodynamique et qu'il a gagné "les plus hautes distinctions" pour ses recherches sur les micro-hélicoptères, ne peut être assimilé à l'homme du métier. »

« S'agissant des indications du Professeur Barrett, le tribunal relève ainsi qu'il a été indiqué que ses compétences de spécialiste de l'aéronautique ne correspondent pas à celles de l'homme du métier, de sorte que le fait qu'il indique être en mesure de mettre en œuvre la revendication 1 n'est pas pertinent pour apprécier en soi la suffisance de description. De plus, il soutient dans son rapport qu'il décrit comment "une personne qualifiée dans le domaine de la conception et de fabrication d'hélicoptère et de pale de rotor" choisira la définition des axes mentionnés. Mais, l'homme du métier n'est pas qualifié dans ce domaine mais dans celui des petits objets d'aéromodélisme volants télécommandés. »

1.6 Interdiction provisoire

- ▶ TGI de Paris, Ord. du JME, 20 juin 2013, Sté VORWERK & Co. INTERHOLDING GmbH / DEMARLE

« Il peut effectivement être considéré que cette absence de recours immédiat contre une décision susceptible d'avoir des conséquences très importantes dans la vie d'une entreprise, constitue une anomalie ; néanmoins, celle-ci qui relève d'une harmonisation des textes, ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des règles générales de procédure civile ».

2. Vie de la commission et prochains rendez-vous

- ▶ Lundi 02 septembre 2013 à 17h30, prochaine conférence téléphonique de la commission brevets
- ▶ Lundi 09 septembre 2013 à 17h30, prochaine conférence téléphonique du sous-groupe des sciences de la vie

Bonnes vacances à tous !