

T.G.I. PARIS 20 JUIN 1978
Aff. STE CONCAST et autres
c/STE FIVES-CAIL-BABCOCK

(inédit)

DOSSIERS BREVETS 1978. IV. n. 6

GUIDE DE LECTURE

- ACTION EN CONTREFAÇON ET PLAINTÉ DEVANT COMMISSION CEE SURSIS A STATUER : OUI ***
- ACTIONS CONCERTÉES EN CONTREFAÇON ET ENTENTE ? *

I - LES FAITS

- : La société allemande MANNESMANN conçoit et développe une technique de «coulée continue courbe de l'acier»
- : Les sociétés allemandes MANNESMANN et DEMAG concluent un contrat de licence de brevets et de communication de know how.
- 1961 : DEMAG et les sociétés françaises FIVES - CAIL - BABCOCK (F.C. B). concluent un sous-contrat de licence de brevets et communication de know how-
- : Accords de mise en commun de brevets conclus entre la société allemande MANNESMANN et la société suisse CONCAST remplaçant, notamment le contrat de licence précité.
- 1964 : DEMAG résilie le contrat conclu avec F.C.B. tenu pour incompatible avec les accords ci-dessus.
- : MANESMANN, DEMAG et CONCAST déposent, chacune, diverses demandes de brevet français concernant la technique de coulée continue courbe de l'acier.
- : F.C.B. fabrique et vend des dispositifs destinés aux installations de coulée et suspects au regard des brevets sus-évoqués.
- 6 et 19 novembre 1975 : Les 3 sociétés assignent F.C.B. devant TGI Paris en contrefaçon de leurs brevets respectifs.
- 18 mai 1977 : F.C.B. dépose auprès de la Commission des C.E. une plainte contre les demanderesses, en violation des articles 85 et 86 du Traité de Rome.
- 8 juillet 1977 : F.C.B. demande au TGI de Paris :
 - de surseoir à statuer sur la contrefaçon jusqu'à ce que la Commission des C.E. ait fait connaître sa décision au motif que la procédure en contrefaçon, elle-même, constituerait une action concertée prohibée par le Traité de Rome,
 - subsidiairement, de débouter les demanderesses de leurs prétentions, au motif que celles-ci seraient fondées sur des agissements contraires aux articles 85 et 86 et de ce fait nuls de plein droit.
- 4 avril 1978 : Les 3 sociétés concluent à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande de sursis à statuer au motif que la question de l'atteinte à la concurrence est tout à fait distincte de celle de la contrefaçon dont est saisi le Tribunal.
- 20 juin 1978 : TGI Paris décide de surseoir à statuer dans l'action en contrefaçon jusqu'à ce que la Commission ait décidé soit de refuser de poursuivre les demanderesses, soit de sanctionner les violations alléguées des articles 85 et 86 du Traité de Rome.

II - LE DROIT

1^{er} PROBLEME : DROIT NATIONAL DE L'ACTION EN CONTREFAÇON.

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) La demanderesse au sursis (défenderesse à l'action en contrefaçon - F.C.B.)

prétend qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le Tribunal surseoit à statuer jusqu'à ce que la Commission ait fait connaître sa décision quant aux infractions alléguées aux articles 85 et 86 du Traité de Rome, la mise en commun par les demanderesse de leurs brevets et l'assignation commune en contrefaçon constituant elles-mêmes une action concertée prohibée par le Traité de Rome.

b) Les défenderesses au sursis (demanderesse à l'action en contrefaçon - CONCAST, MANNESMANN et DEMAG)

prétendent qu'il ne convient pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le Tribunal surseoit à statuer jusqu'à ce que la Commission ait fait connaître sa décision quant aux infractions alléguées aux articles 85 et 86 du Traité de Rome, la mise en commun de leurs brevets et l'assignation commune en contrefaçon ne constituant pas une action concertée prohibée par le Traité de Rome.

2/ Enoncé du problème

Le Tribunal national saisi d'une action en contrefaçon doit-il surseoir à statuer en cas de saisine de la Commission C.E.E en violation des règles de concurrence du Traité de Rome ?

Cette question doit-elle être appréciée par la Commission des C.E. saisie d'une plainte comportant notamment le grief d'une action concertée et d'un abus de position dominante basés sur les brevets ou peut-elle être appréciée par le Tribunal saisi de l'action en contrefaçon ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

« Attendu, certes, que le Tribunal a la possibilité de statuer lui-même sur l'existence de ces atteintes aux règles communautaires, tant que la Commission des Communautés Européennes n'a pas décidé d'engager une procédure ;

Attendu que la Commission C.E.E n'a pas encore pris sa décision et que, dans le cas où elle opérerait pour l'engagement d'une procédure du chef de violation de l'article 85 ou de l'article 86 du Traité de Rome, il y aurait un risque de contrariété de décision avec celle qu'aurait pu alors prendre le Tribunal à ce sujet ;

Attendu que le Tribunal ne dispose pas en l'état des éléments suffisants pour apprécier la réalité et la portée des atteintes aux règles communautaires reprochées aux demanderesse, alors qu'il apparaît que la Commis-

sion des Communautés Européennes, en raison des moyens d'investigation que lui donne son caractère supranational aurait plus de facilités pour les réunir ;

«Attendu qu'il en résulte que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer sur les demandes en contrefaçon de brevets formées par les Sociétés CONCAST A.G., MAN-NESMANN A.G. et DEMAG A.G. jusqu'à ce que, sur la plainte de la défenderesse pour violation des articles 85 et 86 du Traité de Rome, la Commission des Communautés Européennes décide soit de refuser de poursuivre, soit de sanctionner ces violations».

- *«Attendu qu'il apparaît ainsi que si le droit communautaire reconnaît l'existence des droits de propriété industrielle, il subordonne leur exercice à la condition qu'ils ne portent pas atteinte à ses règles de libre concurrence à l'intérieur du Marché Commun et, notamment, aux dispositions des articles 85 et 86 du Traité de Rome ;*

Attendu qu'il en résulte que les demanderesses ne peuvent exercer les droits découlant des brevets dont elles sont titulaires en poursuivant en contrefaçon la demanderesse que dans la mesure où elles n'auraient pas violé les dispositions de ces articles en utilisant ces brevets à des fins contraires à ces règles communautaires ;

«Attendu qu'il s'ensuit que l'examen des atteintes alléguées aux dispositions des articles 85 et 86 du Traité de Rome doit être effectué avant celui des contrefaçons invoquées».

2/ Commentaire de la solution.

Plusieurs observations sont à effectuer :

- a) Il faut tout d'abord noter, comme l'ont fait les magistrats, qu'aux termes de l'article 9 du Règlement du Conseil des Communautés Européennes n. 17/62 :

«Aussi longtemps que la Commission n'a engagé aucune procédure en application des articles 2, 3 et 6 les autorités des Etats membres restent compétentes pour appliquer les dispositions de l'article 85 par. 1 et de l'article 86....»

Le Tribunal n'était donc pas tenu de surseoir à statuer et pouvait examiner lui-même les violations alléguées des articles 85 et 86 du Traité de Rome. C'est ce qu'a confirmé la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt B.R.T./SABAM du 30 janvier 1974 (Aff. 127/73 Rec. 1974, p. 51 et s.). Il devait, seulement, examiner l'opportunité de pareil sursis à statuer.

- b) Le problème se pose, alors, de savoir si le sursis à statuer était opportun en l'espèce compte tenu de la nature de l'action dont était saisi le Tribunal.

En effet, ainsi que l'ont rappelé les demanderesses à cette action, les articles 85 et 86 du Traité de Rome ne sont applicables que dans le cas où il y a atteinte aux règles de la concurrence :

«Or dans l'hypothèse où F.C.B. ne serait pas contrefactrice et utiliserait une technique propre, il ne pourrait y avoir restriction de concurrence de la part des demanderesses dont la technique serait alors différente et dans le cas où elle serait reconnue contrefactrice, la question se poserait de savoir si elle pourrait encore invoquer les dispositions du Traité de Rome pour protéger un produit mis illicitement sur le marché ; (qu) il en résulte que l'examen de la contrefaçon doit nécessairement précéder celui des infractions alléguées au droit communautaire»

Le sursis à statuer était donc d'autant moins justifié qu'en réalité ce n'est qu'après que la décision sur la contrefaçon aura été rendue que les griefs d'atteinte à la concurrence pourront être appréciés.

D'une façon plus générale, le sursis à statuer d'une juridiction nationale n'est fondé que s'il y a un lien direct entre l'action dont est saisie cette juridiction et les infractions alléguées au droit communautaire.

La décision de sursis à statuer ainsi prise par le tribunal peut être grave de conséquences : les brevets ont une durée limitée et le retard ainsi apporté dans le déroulement de l'action en contrefaçon a pour conséquence de différer et d'affaiblir même la possibilité pour les sociétés brevetées d'obtenir la reconnaissance de leurs droits et la réparation du préjudice causé par la contrefaçon.

Il pourrait devenir tentant pour un présumé contrefacteur d'essayer d'échapper à la sanction des tribunaux français en utilisant la procédure de l'exception de sursis à statuer jusqu'à la décision des autorités communautaires sur une prétendue violation des règles du Traité de Rome, la multiplication de pareilles demandes accroissant à son tour, les délais de leur examen par la commission.

Ainsi, même si les sociétés demandereses avaient commis des infractions aux règles des articles 85 par. 1 et 86, elles ne sauraient être privées du droit d'agir en contrefaçon.

2ème PROBLEME : DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE

Décidant de ne point statuer au fond sur la violation des règles de concurrence du Traité de Rome, T.G.I. Paris n'examine pas le problème de savoir si des actions concertées en contrefaçon peuvent constituer l'entente, voire l'abus de position dominante visées par les articles 85 et 86 du Traité de Rome et si est fondé le grief formulé par F.C.B. selon lequel les conditions mêmes de l'action en contrefaçon constitueraient une action concertée susceptible d'entrer dans le champ d'application des articles 85 et 86 du Traité de Rome. F.C.B. reproche en effet aux demandereses « la mise en commun de la vingtaine de brevets invoqués et la procédure en contrefaçon elle-même intentée par assignation commune ». A quoi les demandereses répondaient que :

Chaque brevet a un objet bien spécifique et couvre une invention se rapportant à un détail des installations de coulée continue sans que l'on puisse considérer que ces brevets peuvent permettre de réserver à leurs propriétaires l'accès à l'ensemble d'une technique.

C'est en fait F.C.B. elle-même qui, parce qu'elle utiliserait simultanément les brevets appartenant respectivement à chacune des demandereses, a déterminé celles-ci à agir par une action commune, chaque société invoquant les brevets dont elle est elle-même propriétaire et seulement ces brevets, n'ayant aucun droit d'agir sur la base de ceux appartenant aux autres demandereses puisqu'aucun droit de copropriété ni de licence exclusive n'a été conclu entre elles relativement à l'un quelconque des brevets invoqués.

Les droits distincts des trois demandereses étant menacés par les mêmes actes de contrefaçon il est certain que, si les demandereses avaient agi séparément, le Tribunal les aurait jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Cf. Cour de Cassation 21 nov. 1944 THIRY et STE TECALEMIT C/ STE COLAERT FRERES - Annales 1940-1948, p. 133).

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

20 juin 1978

DEMANDERESSES : - La Société de droit suisse CONCAST A.G., dont le siège est à ZURICH, (Suisse) ;
- La Société de droit allemand MANNESMANN A.G., dont le siège est à DUSSELDORF (République Fédérale d'Allemagne) ;
- La Société de droit allemand DEMAG A.G., dont le siège est à DUISBURG (République Fédérale d'Allemagne) ;

DEFENDERESSES : - La Société FIVES CAIL BABCOCK, dont le siège est à PARIS (8e) ;

La Société de droit suisse CONCAST A.G. est propriétaire ou copropriétaire des brevets 1.380.630, 1.388.653, 1.527.272, 71-02 371 (2 077 352), de la demande de brevet 73-07 625 (2 174 965), ainsi que des brevets 1.371.056, 1.444.645 et 1.525.012 qui lui ont été cédés par la Société allemande SCHLOEMANN A.G., du brevet 69-13 686 et pour laquelle cette dernière lui a cédé ses droits, du brevet 69 14 165 (2 007 842) qui lui a été cédé par la Société SCHLOEMANN, du brevet 69-28 962 (2 017 018) délivré à la Société américaine Mc LOUTH STEEL CORP. et à la Société SCHLOEMANN et par lequel cette dernière lui a cédé ses droits et du brevet 1.493.998, qui lui a été cédé par la société CONCAST INCORPORATED.

La Société de droit allemand MANNESMANN A.G. est propriétaire des brevets 1.250.458, 1.442.714, 1. 470.744, 1.484.364, 1.504.838 et 1.539.434 ;

La Société de droit allemand DEMAG A.G. est propriétaire des brevets 1.468.489 et 70-40 235 (2 607 330) ;

Le 6 novembre 1975, la Société CONCAST A.G., la Société MANNESMANN A.G. et la Société DEMAG A.G. ont assigné la Société française FIVES CAIL BABCOCK en contre-façon de ces brevets par les dispositifs, appareillages et machines destinés aux installations de coulées continue qu'elle offre en vente, fabrique et vend ;

Le 19 novembre 1975, les trois demandereses ont réassigné la défenderesse aux mêmes fins ;

Le 9 juin 1976, elles ont demandé acte de ce qu'elles renonçaient à se prévaloir dans les instances des brevets 71-02 371, 73-07 625, 69-13 686 et 69 28 962 ;

Le 18 mai 1977, la Société FIVES CAIL BABCOCK a déposé auprès de la Commission des Communautés Européennes une plainte fondée sur les articles 85 et 86 du Traité de Rome contre la Société suisse CONCAST A.G. et les Sociétés allemandes DEMAG A.G. et MANNESMANN A.G. Cette plainte a été enregistrée le 26 mai 1977 sous le numéro IV-29 448 ;

Le 8 juillet 1977, la F.C.B. a alors demandé acte de ce dépôt de plainte et conclu en ce qu'il convenait, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que le Tribunal surseoit à statuer jusqu'à ce que la Commission des Communautés Européennes ait fait connaître sa décision quant aux infractions alléguées aux articles 85 et 86 du Traité de Rome. Subsidiairement, à défaut de sursis à statuer, la F.C.B. a demandé au Tribunal de dire que les prétentions des sociétés CONCAST, MANNESMANN et DEMAG étant fondées sur des agissements contraires aux dispositions de ces articles 85 et 86 de ce fait nuls de plein droit, il y avait lieu d'en débouter les demandereses ;

Le 12 octobre 1977, ces dernières ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, au motif que la F.C.B. n'avait pas justifié de ses allégations, formulées dans ses écritures du 8 juillet 1977, ni communiqué aucune pièce à l'appui ;

Le 4 avril 1978, les Sociétés CONCAST, MANNESMANN et DEMAG ont conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande de sursis à statuer, au motif que la question de l'atteinte à la concurrence était soulevée par la F.C.B. à l'occasion de la présente action en contrefaçon de manière prématurée, non pertinente et inopportune à la solution du litige dont le Tribunal était saisi ; qu'il y avait lieu, en conséquence, de rejeter les exceptions tirées par la défenderesse du droit à la concurrence et, statuant au fond, de faire droit à leurs demandes ;

Le 28 avril 1978, la Société FIVES CAIL BABCOCK (ci-après F.C.B.) a demandé au Tribunal de constater que la plainte qu'elle a déposée auprès de la Commission des Communautés Européennes n'a pas été rejetée par celle-ci, comme elle aurait pu l'être si elle était apparue immédiatement sans fondement, de lui donner acte que c'est en se référant à la seule bonne administration de la justice qu'elle a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision de la Commission des Communautés Européennes sur la plainte dont celle-ci est saisie, de dire que l'action concertée des Sociétés CONCAST, MANNESMANN ET DEMAG, supportée par leur puissance technologique et financière, est susceptible d'avoir des effets sensibles sur le jeu de la concurrence, de dire qu'il convient, avant tout, de savoir si cette action traduit par elle-même une ou deux infractions aux règles de concurrence instituées par les articles 85 et 86 du Traité de Rome, et de dire qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne la décision de la Commission des Communautés Européennes ;

CECI EXPOSE

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances pour y répondre par un même jugement ;

Attendu que l'article 85 du Traité de Rome édicte que sont incompatibles avec le Marché Commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun, que les accords ou décisions ainsi interdits sont nuls de plein droit ;

Attendu que l'article 86 du même Traité prévoit qu'est incompatible avec le Marché Commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ;

Attendu que la Société F.C.B. expose qu'en 1961, elle avait conclu avec DEMAG un contrat lui permettant de mettre en oeuvre la technique nouvelle de coulée continue courbe de l'acier, mais qu'en 1964, DEMAG a dénoncé ce contrat, invoquant ses obligations envers MANNESMANN qui avait passé avec CONCAST des accords pour la mise en commun de leurs brevets ; que F.C.B., à défaut de pouvoir utiliser la technique détenue par ces trois sociétés, a mis au point sa propre technique qui lui a permis de créer des installations de coulée continue courbe, notamment pour USINOR à Dunkerque, mais qu'elle s'est alors heurtée aux agissements concertés des demanderesses pour briser sa concurrence, que la mise en commun de la vingtaine de brevets invoqués par celles-ci et la procédure en contrefaçon elle-même intentée par assignation commune forment les éléments constitutifs des infractions aux articles 85 et 86 du Traité de Rome, en ce qu'elles ont pour objet dans le domaine de la coulée continue courbe de l'acier de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun et constituent un abus de position dominante ;

Attendu que les demanderesses répondent que la dénonciation du contrat de 1961 a eu seulement comme cause le fait que la sous-licence accordée à la défenderesse était liée à la licence consentie à DEMAG par MANNESMANN, qui a été remplacée en 1964 par de nombreux accords entre ces sociétés, que MANNESMANN et CONCAST étant respectivement titulaires de brevets dont la teneur " se chevauchait" ont dû alors décider, pour éviter tout litige, que lorsque l'une d'elles construirait une installation englobant une invention comprise dans le brevet de l'autre, elle lui verserait une redevance ;

Attendu que les demanderesses soutiennent que la demande de sursis à statuer formée par la défenderesse est irrecevable car, aux termes de l'article 9 du Règlement du Conseil des Communautés Européennes n° 17/62, les autorités des Etats membres restent compétentes pour appliquer les dispositions des articles 85 et 86 du Traité de Rome aussi longtemps que la Commission n'a engagé aucune procédure ; or, que le dépôt de plainte par F.C.B. n'équivaut pas à cet engagement de procédure ;

Mais attendu que la défenderesse ne prétend pas que le Tribunal serait obligé de surseoir à statuer ; qu'elle lui demande seulement de prendre cette décision dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que, dans ces conditions, sa demande est recevable ;

Attendu que les demanderesses soutiennent que l'allégation de violation du droit européen de la concurrence est prématurée, non pertinente et inopportune, qu'en effet, les articles 85 et 86 du Traité de Rome ne sont applicables que dans le cas où il y a atteinte aux règles de la concurrence ; or, que dans l'hypothèse où F.C.B. ne serait pas contrefactrice et utiliserait une technique propre, il ne pourrait y avoir restriction de concurrence de la part des demanderesses dont la technique serait alors différente et que dans le cas où elle serait reconnue contrefactrice, la question se poserait de savoir si elle pourrait encore invoquer les dispositions du Traité de Rome pour protéger un produit mis illicitement sur le marché ; qu'il en résulte que l'examen de la contrefaçon doit nécessairement procéder celui des infractions alléguées au droit communautaire ; qu'en outre, ce droit consacre le droit exclusif du breveté sur son invention et que, dans son article 36, le Traité de Rome déroge à ses autres dispositions lorsque la protection de la propriété industrielle est en cause ;

Attendu que l'article 36 du Traité de Rome prévoit que les dispositions des articles 30 à 34 ne font pas obstacles aux interdictions ou restrictions d'importations, d'exportations ou de transit justifiées entre autres par des raisons de protection de la propriété industrielle, mais qu'il ajoute que toutefois ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans la concurrence entre Etats membres ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que si le droit communautaire reconnaît l'existence des droits de propriété industrielle, il subordonne leur exercice à la condition qu'ils ne portent pas atteinte à ses règles de libre concurrence à l'intérieur du Marché Commun et notamment aux dispositions des articles 85 et 86 du Traité de Rome ;

Attendu qu'il en résulte que les demanderesses ne peuvent exercer les droits découlant des brevets dont elles sont titulaires en poursuivant en contrefaçon la demanderesse que dans la mesure où elles n'auraient pas violé les dispositions de ces articles en utilisant ces brevets à des fins contraires à ces règles communautaires ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'examen des atteintes alléguées aux dispositions des articles 85 et 86 du Traité de Rome doit être effectué avant celui des contrefaçons invoquées ;

Attendu, certes, que le Tribunal a la possibilité de statuer lui-même sur l'existence de ces atteintes aux règles communautaires, tant que la Commission des Communautés Européennes n'a pas décidé d'engager une procédure ;

Mais attendu que cette dernière n'a pas encore pris sa décision et que, dans le cas où elle opterait pour l'engagement d'une procédure du chef de violation de l'article 85 ou de l'article 86 du Traité de Rome, il y aurait un risque de contrariété de décision avec celle qu'aurait pu alors prendre le Tribunal à ce sujet ;

Attendu que le Tribunal ne dispose pas en l'état des éléments suffisants pour apprécier la réalité et la portée des atteintes aux règles communautaires reprochées aux demanderessees, alors qu'il apparait que la Commission des Communautés Européennes, en raison des moyens d'investigations que lui donne son caractère supranational aurait plus de facilités pour les réunir ;

Attendu qu'il en résulte que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer sur les demandes en contrefaçon de brevets formées par les Sociétés CONCAST A.G., MANNESMANN A.G. et DEMAG A.G. jusqu'à ce que, sur la plainte de la défenderesse pour violation des articles 85 et 86 du Traité de Rome, la Commission des Communautés Européennes décide soit de refuser de poursuivre, soit de sanctionner ces violations.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant contradictoirement,

Joint les instances inscrites au rôle général sous les numéros 19 648 et 19 651 de 1975 ;

Surseoit à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sur les demandes en contrefaçon de brevets d'invention formées par la Société CONCAST A.G., la Société MANNESMANN A.G. et la Société DEMAG A.G. contre la Société FIVES CAIL BABCOCK jusqu'à ce que, sur la plainte formée par cette dernière auprès de la Commission des Communautés Européennes le 26 mai 1977 sous le numéro IV-29 448 pour violation par les demanderessees des articles 85 et 86 du Traité de Rome, la Commission ait décidé soit de refuser de poursuivre, soit de sanctionner ces violations ;

Réserve les dépens.