

TRIB.COM.PARIS 18 DECEMBRE 1998
CS TELECOM c. SYSTOLIC
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1999.I.8

GUIDE DE LECTURE

- MISE EN GARDE

**

. Rappr. TGI Paris 4 mars 1998, Dossiers Brevets 1999.I.4

LES FAITS

- Octobre 1993 : La Sarl SYSTOLIC (ci-après : SYSTOLIC) propose à la Sa. CS TELECOM (ci-après : CS TELECOM) une concession de licence d'exploitation d'un produit dénommé *Proceed "Live Insertion"*.
- 7 avril 1994 : Ayant opté pour un dispositif fondé sur une technique différente, CS TELECOM informe SYSTOLIC qu'elle ne retient pas sa proposition.
- : CS TELECOM et la S.a. PCE, filiales du groupe COMPAGNIE DES SIGNAUX, commercialisent auprès de la société FRANCE TELECOM TRANSPAC (ci-après : TRANSPAC), des produits suspectés de contrefaçon par SYSTOLIC.
- 1997 : SYSTOLIC intervient auprès de TRANSPAC pour lui signaler de possibles contrefaçons de son brevet par PCE.
- 12 novembre 1997 : SYSTOLIC met en demeure CS TELECOM de cesser tout acte de contrefaçon.
- 12 décembre 1997 : CS TELECOM fait valoir à SYSTOLIC l'absence de fondement de sa mise en demeure qu'elle lui demande de retirer immédiatement.
- 23 février 1998 : SYSTOLIC contacte à nouveau TRANSPAC pour formuler des menaces de poursuite en contrefaçon à l'égard de CS TELECOM.
- 13 mars 1998 : CS TELECOM engage une procédure en référé devant le Président du Tribunal de commerce de Paris pour obtenir la cessation d'actes de dénigrement.
- 15 mai 1998 : Considérant que le juge compétent en matière de contrefaçon est le Tribunal de grande instance de Toulouse le Tribunal se déclare incompetent.
- 17 mars 1998 : CS TELECOM et PCE assignent SYSTOLIC au fond devant le Tribunal de commerce de Paris pour actes de dénigrement et atteinte à leur image de marque et à leur notoriété.
- 19 juin 1998 : SYSTOLIC demande au Tribunal de commerce de Paris de se déclarer incompetent.
- 24 février 1998 : **Le Tribunal de commerce de Paris**
 - . dit l'exception d'incompétence soulevée par SYSTOLIC recevable mais mal fondée et se déclare compétent,
 - . qualifie d'actes de dénigrement les mises en garde répétées de SYSTOLIC, qu'il condamne à règlement de dommages-intérêts.

LE DROIT

PREMIER PROBLEME : Compétence

*"Attendu qu'en ce qui concerne une **incompétence ratione materiae** basée sur le fait que le litige porte sur des actes de contrefaçon, le Tribunal remarquera qu'en l'état actuel des procédures engagées aucun fait avéré de contrefaçon n'a été démontré ni reconnu; que de plus la jurisprudence a parfaitement retenu le principe de l'indépendance des procédures et considéré que deux actions parallèles peuvent se développer l'une sur la concurrence déloyale et le dénigrement, et l'autre sur la contrefaçon, sans que la première ne soit conditionnée par l'issue de la seconde".*

On relèvera la dernière observation tout en rappelant que de telles actions sont généralement jointes pour connexité :

*"Attendu que l'**incompétence ratione loci** est soulevée par SYSTOLIC au profit du Tribunal dans le ressort duquel le dommage a été causé ou celui du siège du défendeur; Attendu que CS TELECOM qui a subi le dommage a son siège à Paris..."*

DEUXIEME PROBLEME : Dénigrement
--

*"Attendu que ces documents font apparaître des dénonciations de contrefaçon dont la réalité n'a pas été reconnue par une décision de justice;
Attendu que par leur forme péremptoire, affirmant sans précaution l'existence de faits de contrefaçon, ces communications ne peuvent être retenues comme mises en garde, dans le cadre des dispositions de l'article 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle".*

* La première phrase est profondément destructrice et largement inexacte.

On ne saurait davantage subordonner le caractère des mises en garde à leur accompagnement par une assignation en contrefaçon... puisque la première a, généralement, pour objet d'écarter le contentieux.

* Tout dépend, en réalité, du choix des termes de la mise en garde et le passage d'un ton "péremptoire" à un ton "dubitatif" ou simplement "suspicieux".



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 18 DECEMBRE 1998

21

QUINZIEME CHAMBRE

RG.98026291
10.04.1998



ENTRE : La société CS TELECOM, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est 88 rue Brillat Savarin 75013 PARIS, **venant aux droits de :**

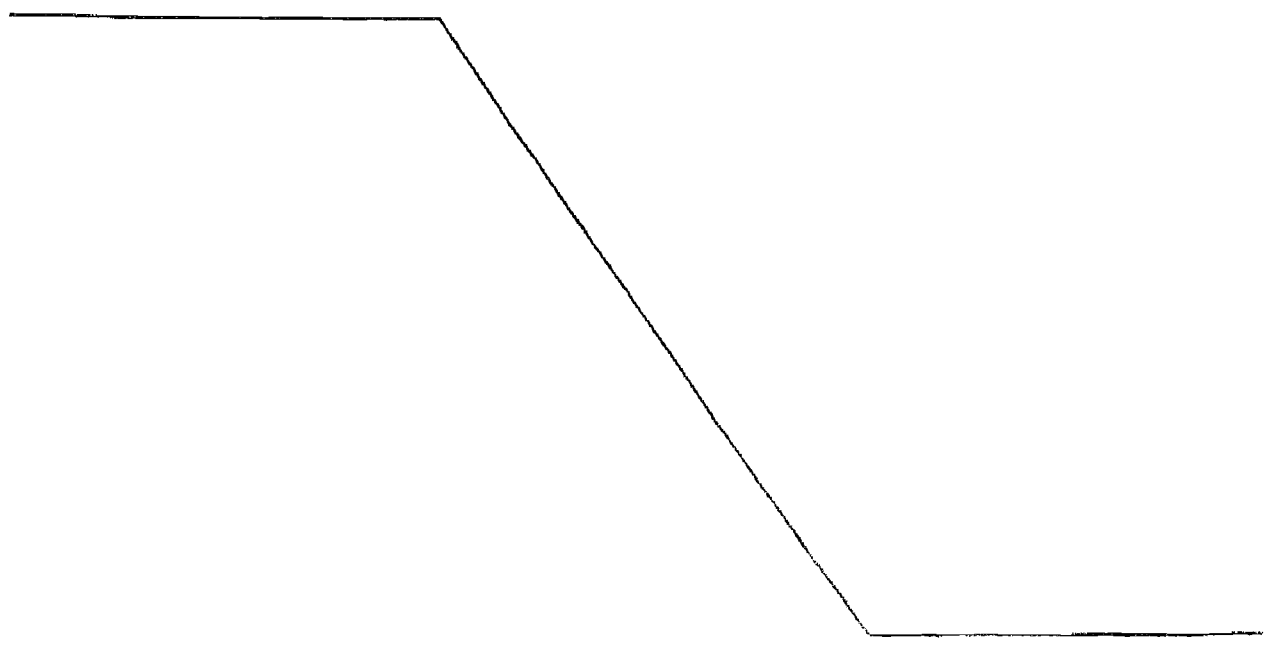
- la société **CS TELECOM** - Société Anonyme - Siège social : 29 rue Galilée 75116 PARIS,
- la société **PCE** - Société par Actions Simplifiée - Siège social : 88 rue Brillat Savarin 75013 PARIS,

PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Catherine CHATEL, Avocat (B.725) et comparant par Maîtres Bernard LYONNET (L) et Jean-Louis BIGOT, Avocats (R.146)

ET : La société SYSTOLIC, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est rue de la Rousselle 34270 LAURET,

PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître Pascal ROZE, Avocat agissant au nom de la S.C.P. CASTAGNOS, ROZE, PRUNET, PUECH, Avocats au Barreau de MONTPELLIER, 1421 avenue des Platanes 34976 LATTES CEDEX.

APRES EN AVOIR DELIBERE



3 8

Les Faits

En octobre 1993, la SARL SYSTOLIC a proposé à la SA CS TELECOM une concession de licence d'exploitation d'un produit dénommé PROCEED « LIVE INSERTION ».

Par courrier du 7 avril 1994, CS TELECOM informait SYSTOLIC qu'elle ne retenait pas sa proposition, ayant opté pour un dispositif fondé sur une technique différente.

CS TELECOM et la SAS PCE, toutes deux filiales du groupe COMPAGNIE DES SIGNAUX, commercialisent auprès de la société FRANCE TELECOM TRANSPAC, ci-après TRANSPAC, une gamme d'un produit dénommé SAFECOM 3000 dont le développement a fait l'objet d'une étroite collaboration depuis 1992 entre CS TELECOM et TRANSPAC. Le chiffre d'affaire total atteint par CS TELECOM et PCE avec TRANSPAC s'est élevé à un total de 125 millions de frs HT en 1997.

Au cours du second semestre 1997, SYSTOLIC est intervenue auprès de TRANSPAC pour porter à l'encontre de CS TELECOM et PCE des imputations graves, accusant CS TELECOM et PCE de contrefaçon.

Par courrier du 12 novembre 1997, SYSTOLIC a mis en demeure CS TELECOM de cesser tout acte de contrefaçon, courrier dont elle a transmis une copie directement à TRANSPAC.

Par courrier du 12 décembre 1997, CS TELECOM a fait valoir à SYSTOLIC l'absence de fondement de sa mise en demeure qu'elle lui a demandé de retirer immédiatement.

Le 23 février 1998, SYSTOLIC contactait à nouveau TRANSPAC formulant à l'égard de CS TELECOM des menaces de poursuites en contrefaçon.

La Procédure

Une procédure en référé devant le Président de ce Tribunal a été engagée par CS TELECOM par assignation du 13 mars 1998 pour obtenir la cessation d'actes de dénigrement, et a donné lieu à une ordonnance du 15 mai 1998 déclarant le tribunal incompétent, considérant que le Juge compétent en matière de contrefaçon est le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Simultanément, par acte en date du 17 mars 1998, CS TELECOM et PCE ont assigné SYSTOLIC devant ce Tribunal lui demandant de:

- constater les actes de dénigrement répétés commis par SYSTOLIC au détriment de CS TELECOM et PCE,

3 8

- condamner SYSTOLIC à payer à CS TELECOM les sommes de :
 - * 20.000,00 frs sauf à parfaire à titre de réparation du préjudice financier subi du fait des menaces de poursuites en contrefaçon,
 - * 500.000,00 frs en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image de marque et à sa notoriété,
 - * 30.000,00 frs au titre de l'article 700 du NCPC,
- donner acte à CS TELECOM de ce qu'elle se réserve de solliciter du Tribunal l'allocation de tous dommages et intérêts compensateurs du préjudice commercial subi du fait des actes de dénigrement,
- condamner SYSTOLIC à payer à PCE les sommes de :
 - * 500.000,00 frs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image de marque et à sa notoriété,
 - * 30.000,00 frs au titre de l'article 700 du NCPC,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,
- condamner SYSTOLIC en tous les dépens de l'instance.

Par conclusions en date du 19 juin 1998 régularisées en tant que de besoin à l'audience du Juge-Rapporteur du 20 novembre 1998, SYSTOLIC demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 615-1, 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, seule juridiction compétente en matière de contrefaçon de brevets dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la défenderesse,
- subsidiairement, se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER,
- déclarer la demande infondée,
- condamner solidairement CS TELECOM et PCE au paiement de la somme de 20.000,00 frs au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

la SAS

Suite à une fusion absorption du 29 juin 1998, CS TELECOM intervient dans la présente cause aux droits de la SA CS TELECOM et SAS PCE.

Par conclusions en date du 23 octobre 1998, CS TELECOM demande à ce Tribunal de lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, de rejeter l'exception d'incompétence de SYSTOLIC et la débouter de ses demandes en toutes fins qu'elle comporte.

15 3

Discussion

1) Sur l'exception d'incompétence soulevée par SYSTOLIC

A l'appui de sa demande, SYSTOLIC fait valoir :

- que le litige porte uniquement sur un problème de contrefaçon de brevet qui ressort exclusivement de la compétence des Tribunaux de Grande Instance (article L 615-17 et L 615-19),
- que, d'ailleurs, le courrier du 12 novembre 1997 rentre strictement dans le cadre de l'article L 615-1 concernant la mise en connaissance de cause des utilisateurs, qui permet de les informer et d'éprouver leur bonne foi quant à la connaissance du caractère contrefaisant des produits utilisés,
- qu'en conséquence, aucun élément ne peut faire échapper le litige à la compétence exclusive et d'ordre public desdits Tribunaux de Grande Instance désignés par décret,
- que, subsidiairement, CS TELECOM fonde ses demandes sur un acte de dénigrement, soit sur une action en responsabilité délictuelle basée sur l'article 1382 du Code Civil ; qu'en conséquence le litige aurait dû être porté devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la défenderesse, à savoir le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER,
- qu'en matière délictuelle, l'article 46 du NCPC permet de porter la demande en réparation du dommage causé devant le Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que le seul élément tangible invoqué par CS TELECOM est constitué par l'envoi de la copie du courrier du 12 novembre 1997 à TRANSPAC à CESSON-SEVIGNE (35),
- que CS TELECOM n'ayant pas invoqué le bénéfice de l'article 46 du NCPC, il lui incombe d'établir la compétence de la juridiction qu'elle saisit.

Pour sa part, CS TELECOM oppose :

- qu'aucune action en contrefaçon n'a été régularisée par SYSTOLIC ; que seule subsiste l'action engagée pour dénigrement par CS TELECOM,
- que SYSTOLIC invoque à tort l'article L 615-7 du Code de la Propriété Intellectuelle puisque la compétence du Tribunal de Grande Instance en cas d'action en concurrence déloyale est limitée au seul cas de connexité de cette action avec une action en déclaration de contrefaçon,
- qu'en l'espèce CS TELECOM se trouve victime d'actes de concurrence déloyale commis par SYSTOLIC et que le Tribunal de Commerce est donc parfaitement compétent,
- qu'en conséquence l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par SYSTOLIC sera rejetée,
- qu'en matière délictuelle, la victime du dommage peut saisir, selon l'article 46 du NCPC (qui s'applique en matière de dénigrement), la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,

- que les faits de dénigrement ont été commis à PARIS auprès de TRANSPAC dont le siège est 33 avenue du Maine, et que le dommage a été subi au siège social de CS TELECOM situé à PARIS,
- que l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par SYSTOLIC sera également rejetée.

Sur ce, le Tribunal

Sur la recevabilité

Attendu que SYSTOLIC soulève, avant toute défense au fond, l'exception d'incompétence et qu'elle désigne la juridiction qu'elle considère comme compétente,

Le Tribunal dira SYSTOLIC recevable.

Sur le mérite

Attendu que SYSTOLIC soulève l'incompétence de ce Tribunal à double titre,

Attendu qu'en ce qui concerne une incompétence ratione materiae basée sur le fait que le litige porte sur des actes de contrefaçon, le Tribunal remarquera qu'en l'état actuel des procédures engagées aucun fait avéré de contrefaçon n'a été démontré ni reconnu ; que de plus la jurisprudence a parfaitement retenu le principe de l'indépendance des procédures et considéré que deux actions parallèles peuvent se développer l'une sur la concurrence déloyale et le dénigrement, et l'autre sur la contrefaçon, sans que la première ne soit conditionnée par l'issue de la seconde,

Attendu que les références à la contrefaçon ne résultent que des allégations du défendeur, lequel n'a pas actuellement engagé de procédure sur ce thème et s'est même montré défaillant devant la Cour d'Appel de PARIS appelée à statuer sur l'ordonnance du Président de ce Tribunal en date du 15 mai 1998,

Attendu que l'incompétence ratione loci est soulevée par SYSTOLIC au profit du Tribunal dans le ressort duquel le dommage a été causé ou celui du siège du défendeur,

Attendu que le siège de TRANSPAC, qui a été destinataire des communications considérées comme dénigrantes, est incontestablement situé à PARIS, même si l'une d'entre elles est adressée à la « Direction des Services et Réseaux » domiciliée à CESSON SEVIGNE en ILLE ET VILAINE,

Attendu que CS TELECOM qui a subi le dommage a son siège à PARIS,

Le Tribunal dira les exceptions soulevées recevables mais mal fondées et se déclarera compétent.

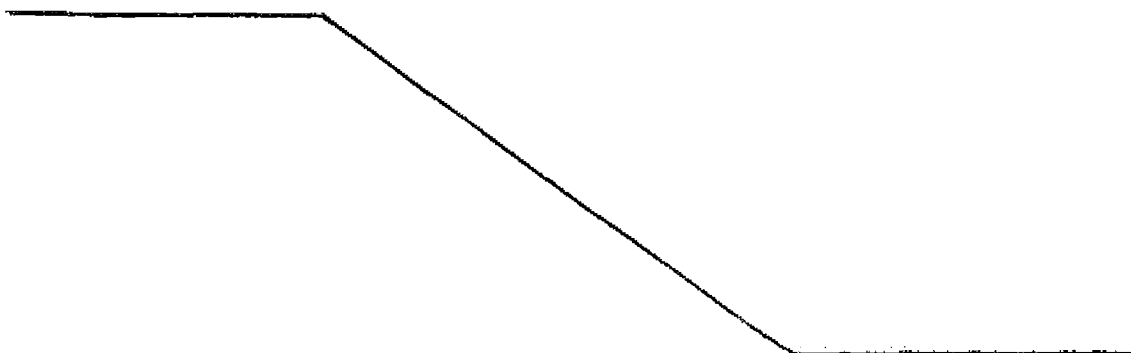
2) Sur le Dénigrement

Attendu que CS TELECOM demande au Tribunal de constater les actes de dénigrement dont elle considère être la victime,

Attendu qu'elle produit à l'appui de sa demande trois documents :

- * le fax de TRANSPAC du 10 novembre 1997 faisant état de la dénonciation de contrefaçon par SYSTOLIC,
- * la communication par SYSTOLIC à TRANSPAC de la mise en demeure adressée le 12 novembre 1997 à CS TELECOM,
- * la lettre de TRANSPAC du 23 février 1998 faisant état des menaces proférées par SYSTOLIC,

Attendu que ces documents font apparaître des dénonciations de contrefaçon dont la réalité n'a pas été reconnue par une décision de Justice,



Attendu que par leur forme péremptoire, affirmant sans précaution l'existence de faits de contrefaçon, ces communications ne peuvent être retenues comme mises en garde, dans le cadre des disposition de l'article 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Attendu que, dans ces conditions, le ton des dénonciations constitue indiscutablement un dénigrement délictueux, TRANSPAC s'étant vue menacée de saisie par Huissier, ou qualifiée par SYSTOLIC de « complice dans l'utilisation de produits contrefacteurs »,

Le Tribunal constatera les actes de dénigrement répétés commis par SYSTOLIC au détriment de CS TELECOM.

3) Sur les Dommages et Intérêts

Attendu que CS TELECOM demande au Tribunal de condamner SYSTOLIC à lui verser 1.020.000,00 frs tous chefs de préjudice confondus, tant à son détriment qu'à celui de PCE du fait de la fusion absorption intervenue le 29 juin 1998,

VENDREDI 18 DECEMBRE 1998
QUINZIEME CHAMBRE

PAGE 7
MC*

Attendu que ces demandes reposent sur :

- * un préjudice commercial,
- * une atteinte à une image de marque due aux actes de dénigrement reconnus,

Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, du préjudice incontestable résultant des actes de dénigrement constatés, et de l'intention de nuire découlant de ces actes, l'allocation d'une indemnité à titre de dommages et intérêts doit être accordée à CS TELECOM, que le Tribunal fixera forfaitairement à la somme de 50 000,00 Francs toutes causes confondues,

Le Tribunal condamnera SYSTOLIC à réparer le dommage causé à CS TELECOM en lui versant une indemnité de 50.000,00 Francs.

4) Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est demandée et qu'elle apparaît nécessaire, elle sera ordonnée sans constitution de garantie bancaire.

5) Sur l'article 700 du N.C.P.C.

Attendu que CS TELECOM demande, en application de l'article 700 du N.C.P.C., l'allocation de la somme de 60.000,00 Francs, et SYSTOLIC la somme de 20.000,00 Francs, le Tribunal dira n'y avoir lieu en ce qui concerne la demande de SYSTOLIC, et accueillera la demande de CS TELECOM à hauteur de 15.000,00 Francs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :

- dit l'exception d'incompétence soulevée par la SARL SYSTOLIC recevable mais mal fondée,
- se déclare compétent,
- constate les actes de dénigrement répétés commis par la SARL SYSTOLIC au détriment de la société CS TELECOM,
- condamne la SARL SYSTOLIC à payer à la S.A.S. CS TELECOM venant aux droits de la S.A. CS TELECOM et de la S.A.S. PCE la somme de CINQUANTE MILLE Francs à titre de dommages et intérêts,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonne l'exécution provisoire sans constitution d'une garantie bancaire,
- condamne la SARL SYSTOLIC à payer à la S.A.S. CS TELECOM la somme de QUINZE MILLE Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamne la société SYSTOLIC aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 287,00 Francs T.T.C. (App. 10,50 Aff. 42,68 Emol. 184,80 T.V.A. 49,02) ;

Confié, lors de l'Audience du 23 octobre 1998 à Monsieur BEAUPERE en qualité de Juge-rapporteur ;

Mis en délibéré le 20 novembre 1998 ;

3 8

VENDREDI 18 DECEMBRE 1998
QUINZIEME CHAMBRE

PAGE 8 ET DER
MC*

Délibéré par Messieurs CARRALE, BEAUPERE et BARANES et prononcé à
l'Audience Publique où siégeaient :

Monsieur TOPORKOFF, Président, Messieurs BARANES et FOUQUET, JUGES,
les parties en ayant été préalablement avisées.
Le minute du jugement est signé par le Président du délibéré et par
Madame DELAPLACE, Greffier.

Monsieur BEAUPERE,
Juge-rapporteur

