

PARIS 30 JUIN 1999  
CELAFLOR c. JONHSON  
B.F. 93-11762 et B.E. 94-420.260  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1999.III.7

**GUIDE DE LECTURE**

- ACTES EN CONTREFAÇON ET EN CONCURRENCE DE LOYALE : CONNEXITE (OUI)

\*\*\*

<b>LES FAITS</b>
------------------

- 28 septembre 1993 : La société allemande CELAFLOR (ci-après dénommée : CELAFLOR) est titulaire du brevet français n.93-11762 sur un dispositif insecticide
- 19 mai 1994 : CELAFLOR et la société US JOHNSON concluent un accord de confidentialité.
- 29 septembre 1994 : Sous priorité du précédent, CELAFLOR dépose une demande de brevet européen n.94-420.260 désignant la France.
- : La société française JOHNSON FRANÇAISE (ci-après dénommée : JOHNSON) commercialise en France des produits suspects.
- : CELAFLOR assigne JOHNSON et sa société-mère US  
 . en contrefaçon,  
 . en responsabilité contractuelle pour violation de l'Accord de confidentialité.
- : JOHNSON soulève l'exception d'incompétence de la juridiction française pour connaître de la violation de l'accord de confidentialité.
- 15 décembre 1998 : TGI Paris déclare l'exception d'incompétence irrecevable pour défaut d'indication de juridiction américaine compétente.
- : JOHNSON fait appel.
- **30 juin 1999** : **La Cour de Paris admet la recevabilité de la demande d'incompétence mais la dit mal fondée.**

## LE DROIT

### PREMIER PROBLEME : Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

*"L'article 75 NCPC (\*) prévoit que la partie qui soulève une exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.*

*Si ce texte impose la désignation précise sur le territoire français de la juridiction revendiquée, en revanche, il suffit au défendeur invoquant la compétence d'une juridiction étrangère de préciser l'Etat dans lequel se trouve cette juridiction, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation.*

*D'ailleurs admettre le contraire reviendrait à imposer à une société étrangère qui soulève une exception d'incompétence de nommer la juridiction que le juge ne pourrait manifestement pas désigner sous peine de violer les dispositions de l'article 96 al.2 (\*\*)  
NCPC et de s'immiscer dans l'ordre juridictionnel interne d'un Etat souverain.*

*Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par la société américaine SC JOHNSON & SON était recevable".*

### DEUXIEME PROBLEME : Sur la compétence

#### A – LE PROBLEME

##### 1°) Prétention des parties

a) Le demandeur à l'incompétence (JOHNSON US)

prétend que l'action en responsabilité contractuelle engagée contre elle **n'est pas connexe** à l'action en contrefaçon **et doit**, par conséquent, être engagée devant les juridictions US.

b) Le défendeur à l'incompétence (CELAFLOR)

prétend que l'action en responsabilité contractuelle engagée contre JOHNSON US **est connexe** à l'action en contrefaçon **et ne doit pas**, par conséquent, être engagée devant les juridictions US.

##### 2°) Enoncé du problème

L'action en responsabilité contractuelle engagée contre JOHNSON US **est-elle connexe** à l'action en contrefaçon **et doit-elle**, par conséquent, être engagée devant les juridictions US ?

NCPC : at.75 : *"S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée".*

NCPC : art.96 al.2 : *"Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.*

## **B – LA SOLUTION**

### **1°) Enoncé de la solution**

*"Si l'action en concurrence déloyale engagée contre la société américaine est susceptible d'avoir un fondement contractuel, ce que la juridiction saisie du fond du litige devra déterminer, il est en revanche certain que la demande formée par la société allemande qui circonscrit le débat puise son fondement originel dans l'accord de confidentialité du 19 mai 1994 que la société américaine n'aurait pas respecté en favorisant, par un détournement de savoir-faire, la diffusion et l'introduction en France des produits argués de contrefaçon.*

*Il s'ensuit que la question de concurrence déloyale qui découle directement de l'accord susvisé est connexe à l'action en contrefaçon dirigée contre la société SC JOHNSON & SON Inc. et qu'elle doit par conséquent être portée devant le même tribunal de grande instance territorialement compétent.*

*A défaut de convention particulière entre la France et les Etats Unis, et ce en application du principe qui étend à l'ordre international les règles de droit interne, la société CELAFLOR est bien fondée à solliciter l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 42 (\*) NCPC qui lui permettent en cas de pluralité de défendeurs, fussent-ils de nationalité étrangère et domiciliés à l'étranger, de saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, soit en l'espèce le tribunal de grande instance de Paris en vertu des dispositions des articles R.312-2 du Code de l'organisation judiciaire et R.631-1 CPI, la société JONHSON FRANÇAISE ayant son siège à Saint Ouen L'Aumône.*

*Le contredit formé par la société SC JOHNSON & SON Inc. est donc recevable mais mal fondé".*

### **2°) Commentaire de la solution**

La Cour s'attache, tout d'abord, à mettre en évidence le lien de connexité existant entre l'action en concurrence déloyale et l'action en contrefaçon : c'est en méconnaissant l'accord de confidentialité que le défendeur a pu réaliser des actes suspects de contrefaçon; l'action en violation du contrat, un peu tardivement associée à une concurrence déloyale est bien connexe à l'action en contrefaçon. A ce titre, l'article L.615-9 al.2 CPI commande la compétence du même TGI.

Une deuxième difficulté tenait à la présence parmi les défendeurs d'une société de droit américain. La convention de Bruxelles ne pouvant jouer à l'égard de celle-ci, la Cour fait application du principe, reçu en droit international privé, de l'extension des règles de compétence territoriale interne au plan international : l'article 42 al.2 NCPC peut être utilement invoqué à l'encontre d'une société de siège social américain, pour désigner le tribunal territorialement compétent.

---

NCPC art.42 al.2 : *"Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger".*

**COUR D'APPEL DE PARIS**

**1ère chambre, section D**

**ARRET DU 30 JUIN 1999**

(N° 131 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/04996

Contredit sur : jugement rendu le 15/12/1998 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre-3ème section) RG n° : 1998/08409

Nature de la décision : **CONTRADICTOIRE**

Décision : **CONFIRMATION**

**DEMANDERESSE :**

**Société S.C. JONHSON & SON Inc**  
1525 Howe Street, Racine, ETAT DU WISCONSIN (53403-2236) Etats Unis  
d'Amérique

ayant pour avoué Maître **PHILIPPE COMBEAU** à titre  
représentée par Maître **PHILIPPE COMBEAU**, avocat, D 109  
de simple plaignement

**DEFENDERESSE :**

**Société CELAFLOR GmbH**  
Konrad-Adenauer Strasse 30, INGELHEM (D-55218) Allemagne

ayant pour avoué(s) la SCP **FISSELIER-CHILOUX-BOULAY**  
représentée par Maître **Yves BIZOLLON**, avocat (SCP LAMY VERON  
RIBEYRE & associés - Barreau de Lyon)

FL FL

**COMPOSITION DE LA COUR :**

**Lors du délibéré,**

**Présidente :** Madame CAHEN-FOUQUE

**Conseillers:** Monsieur LACHACINSKI  
Monsieur MATET

**DEBATS :** A l'audience publique du 02/06/1999, Madame CAHEN-FOUQUE, Magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

**GREFFIER :**

**Lors des débats et du prononcé de l'arrêt,**  
F. LIEGEY

**ARRET :**

Contradictoire, prononcé publiquement par Madame CAHEN-FOUQUE, Présidente, laquelle a signé la minute du présent arrêt avec F. LIEGEY, greffier.

La société de droit allemand CELAFLORE GmbH est propriétaire du brevet français n°93.11762 demandé, le 28 septembre 1993 et publié le 27 octobre 1995 intitulé "*Dispositif pour effectuer des traitements insecticides et leur utilisation dans les habitations*".

Elle est également titulaire d'une demande de brevet européen n°94 420260 faite le 29 septembre 1994 et publié sous le n° 0.645.081 sous priorité du brevet français précité, ladite demande visant notamment la France.

Leur faisant reproche d'avoir d'une part commercialisé des plaques susceptibles antimites qui reproduiraient son produit ce qui constituerait selon elle des actes de contrefaçon des revendications de son brevet français ainsi que celles contenues dans sa demande de brevet européen, d'autre part violé l'accord de confidentialité conclu le 19 mai 1994, la société CELAFLORE a assigné la société LA JOHNSON FRANÇAISE ainsi que la société de droit américain de l'Etat du Wisconsin SC JOHNSON & SON Inc. devant le tribunal de grande instance de Paris, notamment en condamnation in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 000 francs à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice à déterminer par expertise.

La société CELAFLOR a assigné également aux mêmes fins la société de droit anglais JOHNSON WAX Limited en lui reprochant les mêmes faits qu'aux sociétés américaine et française.

Les sociétés SC JOHNSON & SON Inc. et LA JOHNSON FRANÇAISE ont soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction des Etats Unis compétente pour connaître de l'action exercée contre la société américaine du chef de la violation de l'accord de confidentialité conclu le 19 mai 1994 au motif que signé entre une société de droit allemand et une société de droit américain, il est soumis à la loi américaine qui ne peut être mise en oeuvre que par une juridiction des Etats Unis devant laquelle la société CELAFLOR devra se pourvoir.

Elles concluaient à la mise hors de cause de la société SC JOHNSON & SON Inc. au motif que l'action en contrefaçon dirigée contre elle est irrecevable et subsidiairement demandaient qu'il soit sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet de la demande de brevet européen.

Les sociétés SC JOHNSON & SON Inc., LA JOHNSON FRANÇAISE et JOHNSON WAX Limited précisait dans leurs dernières conclusions qu'étaient compétentes pour connaître de la violation alléguée de l'accord de confidentialité soit la Racine County Circuit Court, Civil Division I or Civil Division II, 730 Wisconsin Avenue, Racine, Wisconsin 53403, soit la United States District court, Eastern District of Wisconsin, 517 East Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202

Par jugement du 15 décembre 1998, le tribunal saisi, sur le fondement de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée en l'absence d'indication des juridictions américaines compétentes, a rejeté la demande de mise hors de cause de la société SC JOHNSON & SON et a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions qui lui étaient soumises.

La société SC JOHNSON & SON Inc. a formé contredit contre cette décision en soutenant que si le tribunal a cru devoir d'office et sans débat contradictoire mettre en oeuvre les dispositions de l'article 75 susvisé, il ne pouvait ignorer qu'elle avait régulièrement sollicité in limine litis le renvoi du litige portant sur l'éventuelle violation de l'accord de confidentialité du 19 mai 1994 devant la juridiction des Etats-Unis compétente et qu'elle n'avait pas l'obligation dans ses conclusions initiales de désigner la ou les juridictions américaines compétentes, cette possibilité dont elle a par ailleurs usé devant lui être reconnue jusqu'à la clôture de la procédure.

Elle a réaffirmé que l'incompétence territoriale de la juridiction saisie est d'autant plus fondée que l'accord de confidentialité signé entre elle et la société de droit allemand CELAFLOR est soumis à la loi américaine et que les faits dont se prévaut la société demanderesse ont été commis aux Etats-Unis à la suite du "dépôt d'une demande d'enregistrement auprès de l'administration américaine".

Elle sollicite le renvoi de la société CELAFLOR devant la juridiction américaine compétente et plus précisément l'un ou l'autre des tribunaux de l'Etat du Wisconsin désignés dans ses conclusions de première instance.

Elle demande la somme de 20 000 francs portée à 30 000 francs dans ses dernières conclusions au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société CELAFLOR conclut au rejet du contredit formé par la société SC JOHNSON & SON Inc. et à sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 francs pour ses frais hors dépens.

Elle fait liminairement observer que le litige opposant les parties porte sur des faits uniques résultant de la mise sur le marché de plaquettes antimites lesquels faits constituent une contrefaçon de brevet et un manquement à un engagement de secret et non pas comme faussement soutenu par la société SC JOHNSON & SON Inc. deux demandes distinctes, l'une en contrefaçon, l'autre de concurrence déloyale.

Soutenant qu'elle avait dans ses écritures de première instance soulevé l'irrecevabilité de l'exception de compétence, elle réfute la thèse adverse selon laquelle le tribunal aurait d'office irrégulièrement soulevé son incompétence et retient que la juridiction a à bon droit estimé, d'une part que la désignation de la juridiction compétente devait se faire dans les conclusions contenant l'exception, d'autre part rejeté la tentative de régularisation.

Elle maintient que la partie qui soulève une exception d'incompétence doit le faire in limine litis dans des conclusions qui précise la juridiction matériellement et territorialement compétente, fût-elle étrangère, et reproche à la société SC JOHNSON & SON d'avoir tenté de régulariser la procédure en fournissant au surplus une option de compétence irrecevable en application des dispositions de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile.

Subsidiairement, elle indique que rien ne permet de soutenir que l'accord de confidentialité soit soumis au droit américain, question qui au surplus n'exerce aucune influence sur la détermination de la juridiction compétente, et que la demande d'enregistrement auprès de l'administration américaine visant à autoriser la diffusion des plaquettes anti-mites au Etats-Unis est sans intérêt dans le litige opposant les parties dans la mesure où il est reproché à la société américaine d'avoir vendu ou fait vendre en France de

telles plaquettes et d'avoir ainsi commis d'une part des actes de contrefaçon de son brevet français et de son brevet européen, d'autre part des faits engageant sa responsabilité civile par détournement de son savoir-faire.

Elle soutient encore que les termes de l'article L.615-19 du Code de la propriété intellectuelle qui visent une "*question de concurrence déloyale*" font que ce texte est applicable en l'espèce, quand bien même l'action connexe résultant de la violation de l'accord de confidentialité ne soit pas de nature délictuelle mais contractuelle.

Face à une pluralité de défendeurs et en l'absence de convention internationale particulière entre la France et les Etats-Unis, elle invoque à son profit les dispositions de l'article 42 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.

## **MOTIVATION**

### **- Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale**

L'article 75 du nouveau Code de procédure prévoit que la partie qui soulève une exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Si ce texte impose la désignation précise sur le territoire français de la juridiction revendiquée, en revanche il suffit au défendeur invoquant la compétence d'une juridiction étrangère de préciser l'Etat dans lequel se trouve cette juridiction, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation.

D'ailleurs admettre le contraire reviendrait à imposer à une société étrangère qui soulève une exception d'incompétence de nommer la juridiction que le juge ne pourrait manifestement pas désigner sous peine de violer les dispositions de l'article 96 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et de s'immiscer dans l'ordre juridictionnel interne d'un Etat souverain.

Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par la société américaine SC JOHNSON & SON était recevable.

**- Sur la compétence**

La société CELAFLOR reproche dans son assignation aux sociétés JONHSON FRANÇAISE et SC JOHNSON & SON Inc. d'avoir commis à son encontre en France des actes de contrefaçon ainsi que des faits de concurrence déloyale engageant leur responsabilité délictuelle et/ou contractuelle.

Sans préciser le fondement juridique sur lequel elle s'appuie pour décliner la compétence du tribunal de grande instance de Paris, la société SC JOHNSON & SON Inc. réplique pour contester l'existence de tout lien de connexité entre l'action en concurrence déloyale et celle principale en contrefaçon exercée contre elle, que l'accord susvisé conclu avec la société allemande est soumis à la loi américaine puisqu'il s'applique à des faits commis aux Etats Unis à la suite d'une demande d'enregistrement auprès de l'administration américaine, qu'elle est manifestement étrangère aux actes argués de contrefaçon réalisés en France et qu'il n'existe aucun lien de connexité entre ces actes et ceux de concurrence déloyale allégués.

Selon les termes de l'assignation, l'action en contrefaçon engagée contre la société américaine trouve principalement sa source dans la violation par cette dernière de l'accord de confidentialité sus-visé.

La société SC JOHNSON & SON Inc. ne démontre pas pour contester la compétence de la juridiction française que ladite violation présente un quelconque lien avec une demande d'enregistrement auprès de l'administration américaine susceptible d'être contestée devant une juridiction des Etats-Unis.

Elle n'indique également pas en vertu de quel critère ou quelle règle de droit international privé l'accord de confidentialité serait soumis au droit américain.

Et quand bien même cette accord serait soumis à la loi américaine, cette question n'exerce aucune influence sur la détermination de la juridiction compétente pour en apprécier la violation.

Il convient également de relever que la société CELAFLOR ne lui fait pas reproche dans son assignation d'avoir obtenu un enregistrement pour la diffusion du produit argué de contrefaçon aux Etats-Unis.

L'alinéa 2 de l'article L.615-19 du Code de la propriété intellectuelle invoqué par la société allemande dispose que *"Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance"*.

Si l'action en concurrence déloyale engagée contre la société américaine est susceptible d'avoir un fondement contractuel, ce que la juridiction saisie du fond du litige devra déterminer, il est en revanche certain que la demande formée par la société allemande qui circonscrit le débat puise son fondement originel dans l'accord de confidentialité du 19 mai 1994 que la société américaine n'aurait pas respecté en favorisant, par un détournement de savoir-faire, la diffusion et l'introduction en France des produits argués de contrefaçon.

Il s'ensuit que la question de concurrence déloyale qui découle directement de l'accord susvisé est connexe à l'action en contrefaçon dirigée contre la société SC JOHNSON & SON Inc. et qu'elle doit par conséquent être portée devant le même tribunal de grande instance territorialement compétent.

A défaut de convention particulière entre la France et les Etats-Unis, et ce en application du principe qui étend à l'ordre international les règles de droit interne, la société CELAFLOR est bien fondée à solliciter l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 42 du nouveau Code de procédure qui lui permettent en cas de pluralité de défendeurs, fussent ils de nationalité étrangère et domiciliés à l'étranger de saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, soit en l'espèce le tribunal de grande instance de Paris en vertu des dispositions des articles R.312-2 du Code de l'organisation judiciaire et R.631-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société JONHSON FRANÇAISE ayant son siège à Saint Ouen L'Aumône.

Le contredit formé par la société SC JOHNSON & SON Inc. est donc recevable mais mal fondé.

L'équité commande de condamner la société SC JOHNSON & SON Inc. à payer à la société CELAFLOR la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

## PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Déclare le contredit formé par la société SC JOHNSON & SON Inc. recevable mais mal fondé ;

Renvoie en conséquence la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne la société SC JOHNSON & SON Inc. à payer à la société CELAFLOR la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Met les frais du contredit à la charge de la société SC JOHNSON & SON Inc.

**Le Greffier,**



**La Présidente,**

