

TGI PARIS 24 MAI 1996
LAPAC c. S.C.E.E.
PIBD 1996.618.III.488

DOSSIERS BREVETS 1997.I.7

GUIDE DE LECTURE

- LICENCE - CONSIGNATION DE REDEVANCES - COMPETENCE

**

Rappr.TGI Rennes 23 septembre 1996, Dossiers Brevets 1996.III.5

LES FAITS

- 1986-1992 : Madame LUCAS dépose différents brevets sur des cosmétiques n.86-14369, 90-01901, 90-15039.
- : Madame LUCAS et la société PLASTIGAM (ci-après : PLASTIGAM) concluent un contrat de "*licence europe*".
- 1990 : PLASTIGAM conclut une licence avec la société LAPAC (ci-après : LAPAC) qui fabrique un "*stick*" mis au point par L'OREAL pour le compte de sa filiale VICHY. Les contrats comportent une clause d'attribution de compétence aux juridictions du ressort du siège de PLASTIGAM.
- 1992 : PLASTIGAM est absorbée par sa société-mère, la société CEE.
- 19 décembre 1994 : L'OREAL engage une action en revendication de 53 brevets à l'encontre de Mme LUCAS et de la société CEE devant le Tribunal de commerce de Pontoise.
- : LAPAC demande le séquestre des redevances à venir au TGI de Paris en application de l'article L.615-17 CPI au profit du TGI de Paris.
- : La SCEE soulève l'exception d'incompétence du Juge des brevets sur pareille demande conventionnelle.
- 24 mai 1996 : Le Tribunal de grande instance de Paris fait droit à l'exception d'incompétence et renvoie devant le Tribunal de commerce de Pontoise.

LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en séquestre des redevances (LAPAC)

prétend que le Juge des brevets est compétent sur les litiges relatifs au séquestre des redevances dûes au titre d'un contrat de licence.

b) Le défendeur en séquestre des redevances (SCEE)

prétend que le Juge des brevets n'est pas compétent sur les litiges relatifs au séquestre des redevances dûes au titre d'un contrat de licence.

2°) *Enoncé du problème*

Le Juge des brevets est-il compétent sur les litiges relatifs au séquestre des redevances dues au titre d'un contrat de licence ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Le litige opposant deux sociétés commerciales au sujet de contrats commerciaux, le seul critère de rattachement possible à la compétence de ce Tribunal, réside dans la compétence d'attribution de l'article 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle, ci-dessus rappelé.

C'est à juste titre que la société S.C.E.E., fait valoir que ce texte, dérogatoire au droit commun, doit être interprété de façon restrictive.

Ainsi, l'ensemble du contentieux né du présent titre, doit s'entendre des litiges mettant en cause la législation spécifique au brevet, qu'il s'agisse notamment de sa validité, de l'étendue de sa protection ou de la propriété du titre.

En l'espèce, la mise sous sequestre est une mesure exclusivement conservatoire.

Le sort des sommes séquestrées, dépend certes, en amont, de l'action en revendication des brevets par L'OREAL.

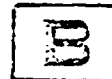
Mais cette société est étrangère au présent litige et, en aucune façon, la Société LAPAC ne sera partie à l'instance en revendication, opposant L'OREAL à la titulaire des brevets et à sa licenciée, au cours de laquelle se déroulera la discussion des brevets au regard de la législation spécifique en la matière.

Pour la société LAPAC, les litiges avec la société S.C.E.E., continueront à relever du droit général des contrats. L'issue de l'action en revendication, prépondérante dans la détermination du sort de ces contrats est une circonstance extérieure aux relations LAPAC-S.C.E.E., qui s'imposera à elles.

En conséquence, la présente action ne s'inscrit pas dans le domaine de compétence réservée au Tribunal de grande instance par l'article 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle et sera soumis au Tribunal de commerce".

2°) *Commentaire de la solution*

Malgré la diversité des affaires de revendication de brevets (OREAL-SCEE) et d'exécution des contrats portant sur certains de ces brevets (LAPAC-SCEE), on pourrait penser que la connexité des affaires et un souci de bonne justice pouvaient amener le Juge des brevets à regrouper les procédures. Il ne l'a pas jugé opportun...



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3EME CHAMBRE - 2EME SECTION

JUGEMENT RENDU LE 24 MAI 1996

N° R.G 11026/95 /

DEMANDERESSE :

Assignation
09/05/95

LA SOCIETE LAPAC
Société Anonyme
siège social
SAINT REMY DE LA VANNE
77320 LA FERTE GAUCHER
représentée par son Président

INCOMPETENCE
AU PROFIT DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE

représentée par :

Me BINN de la SCP BINN LEFEBVRE,
Avocats (P.187)

N° 2

DEFENDERESSE :

LA SOCIETE DE CONSEIL ET D'ETUDES
DES EMBALLAGES
S. C. E. E.
Société Anonyme
siège social
17 Avenue du Général de Gaulle
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège

représentée par :

LA SCP CLERY, de la MYRE MORY,
MONEGIER du SORBIER, Avocats
(P.324)

A grosse délivrée le 18/06/96
A BINN
expédition le
A
2 copies le 18/06/96

m

3EME CHAMBRE
2EME SECTION
24 MAI 1996
N° 2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Alain GIRARDET, Vice-Président
Odile BLUM, Juge
Marie-B. TARDO-DINO, Juge

GREFFIER :

Monique BRINGARD.

DEBATS : A l'audience du 17 Avril 1996 tenue devant Madame Marie-B. TARDO-DINO, Juge Rapporteur qui a entendu les avocats en leurs plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré (article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile), les Avocats ne s'y étant pas opposés.

JUGEMENT : Prononcé en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible de contredit.

La Société LAPAC expose que depuis 1990, elle fabrique un « stick » mis au point par la société L'OREAL pour le compte de sa filiale, les LABORATOIRES VICHY, que son contrat avec la Société L'OREAL, s'est fait par l'intermédiaire de Antonin GONCALVEZ, directeur de la créativité.

Elle a conclu une série de contrats de licence de brevet protégeant ce produit, avec une Société PLASTIGAM.

- le 1er avril 1990, pour deux brevets 8614369 et 9001901 déposés par une dame LUCAS dont PLASTIGAM était concessionnaire pour l'Europe.

MB

3EME CHAMBRE
2EME SECTION
24 MAI 1996
N° 2

- le 26 Octobre 1992 se référant à un autre brevet 9015039 conclu avec la Société mère de PLASTIGAM, la S.C.E.E. ; ce contrat annule et remplace celui du 1er avril 1990.

- le 3 mai 1991 pour un autre produit « Appli-
cateur à curseur et rouleau pour produits
désodorant, dépilatoire ou autres ». Le brevet
en cause est le brevet 8816563 et un brevet eu-
ropéen du 13 Décembre 1989 déposés au nom de
Madame LUCAS.

- un mois plus tard, un autre contrat de li-
cence est intervenu pour une variante du pro-
duit précédent.

Fin 1992, la Société PLASTIGAM a
été absorbée par la S.C.E.E..

Ayant appris que l'OREAL s'était
séparée de son directeur de créativité Monsieur
GONCALVEZ, qu'il n'existait aucune inscription
de l'une quelconque des licences consenties par
Madame LUCAS, titulaire des brevets au bénéfice
des Sociétés PLASTIGAM ou S.C.E.E., Madame
LUCAS étant l'ancienne secrétaire de Monsieur
GONCALVEZ, et que l'OREAL avait introduit le 19
Décembre 1994 une action en revendication de 53
brevets à l'encontre de Madame LUCAS et de la
S.C.E.E., la Société LAPAC a fait assigner le 9
mai 1995, la Société S.C.E.E. afin de désigna-
tion d'un sequestre, qui conservera toutes som-
mes dont elle est ou sera débitrice à l'égard
de la S.C.E.E., en exécution des contrats de
licence ci-dessus.

La Société LAPAC demande qu'il lui
soit donné acte de ce qu'elle se réserve de
solliciter la nullité des contrats en cause.

Elle réclame la somme de 20.000 F
du chef de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.

M3

— + ,

3EME CHAMBRE
2EME SECTION
24 MAI 1996
N° 2

La Société S.C.E.E. a soulevé in limine litis une double exception d'incompétence : d'attribution et territoriale, au bénéfice du Tribunal de Commerce de PONTOISE, par application de l'article 631 du Code de Commerce, désignée par les parties dans tous leurs contrats, par une clause attributive de compétence, valable selon la S.C.E.E..

A titre subsidiaire, la S.C.E.E. a fait valoir que la mesure de séquestre ne pouvait concerner que les sommes échues et dues après la décision à intervenir.

Elle sollicite la somme de 20.000 F du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société LAPAC a réfuté ces exceptions, en opposant l'article 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel, l'ensemble du contentieux, né du présent titre est attribué aux Tribunaux de Grande Instance et aux Cours d'Appel auxquels ils sont rattachés.

Elle estime que par « présent titre », il faut entendre, tout ce qui traite de toute la nature des brevets d'invention.

Elle a réfuté au fond, la prétention de la Société S.C.E.E. à voir distinguer entre les sommes dues avant et après le jugement à intervenir.

La S.C.E.E. a répliqué pour rappeler que la compétence de l'article 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle est dérogatoire au droit commun, partant, d'interprétation stricte.

Elle a réitéré ses prétentions.

M3

3EME CHAMBRE
2EME SECTION
24 MAI 1996
N° 2

Les parties ont été avisées de ce
que le jugement sur la compétence serait rendu
le 24 Mai 1995.

DISCUSSION

Sur la compétence d'attribution :

Le litige opposant deux sociétés
commerciales au sujet de contrats commerciaux,
le seul critère de rattachement possible à la
compétence de ce Tribunal, réside dans la com-
pétence d'attribution de l'article 615-17 du
Code de la Propriété Intellectuelle, ci-dessus
rappelé.

C'est à juste titre que la Société
S.C.E.E., fait valoir que ce texte, dérogatoire
au droit commun, doit être interprété de façon
restrictive.

Ainsi, l'ensemble du contentieux né
du présent titre, doit s'entendre, des litiges
mettant en cause la législation spécifique au
brevet, qu'il s'agisse notamment de sa validi-
té, de l'étendue de sa protection ou de la pro-
priété du titre.

En l'espèce, la mise sous sequestre
est une mesure exclusivement conservatoire.

Le sort des sommes séquestrées, dé-
pend certes, en amont, de l'action en revendi-
cation des brevets par L'OREAL.

Mais cette Société est étrangère au
présent litige et, en aucune façon, la Société
LAPAC ne sera partie à l'instance en revendica-
tion, opposant L'OREAL à la titulaire des bre-
vets et à sa licenciée, au cours de laquelle se
déroulera la discussion des brevets au regard
de la législation spécifique à la matière.

MB

3EME CHAMBRE
2EME SECTION
24 MAI 1996
N° 2

Pour la société LAPAC, les litiges avec la Société S.C.E.E., continueront à relever du droit général des contrats. L'issue de l'action en revendication, prépondérante dans la détermination du sort de ces contrats est une circonstance extérieure aux relations LAPAC-S.C.E.E., qui s'imposera à elles.

En conséquence, la présente action ne s'inscrit pas dans le domaine de compétence réservée au Tribunal de Grande Instance par l'article 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle et sera soumis au Tribunal de Commerce.

Sur la compétence territoriale :

Les parties sont convenues dans l'ensemble de leurs conventions de soumettre leurs litiges aux juridictions du ressort du siège de la Société PLASTIGAM.

La validité de cette clause n'a pas été critiquée.

L'affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE.

L'équité commande que soit allouée à la Société S.C.E.E. la somme de 8.000 F du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible de contredit.

Mh



3EME CHAMBRE
2EME SECTION
24 MAI 1996
N° 2

Faisant droit aux exceptions
d'incompétence.

Renvoie l'affaire devant le Tribu-
nal de Commerce de PONTOISE.

Dit qu'à défaut de contredit dans
les 15 jours du présent jugement le dossier se-
ra transmis à ce Tribunal par le Greffier.

Condamne la Société LAPAC à la
somme de 8.000 F (HUIT MILLE FRF) du chef de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Ci-
vile.

La condamne aux dépens avec pour
Maître MONEGIER du SORBIER le bénéfice de
l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Ci-
vile.

Fait et jugé à Paris, le 24 Mai
1996

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M^{lle} Dominique BRINGARD

