

TGI PARIS 17 MARS 1981
Aff. VELCRO c/APLIX

PIBD 1981, 284, III, 166

DOSSIERS BREVETS 1981. VI. n. 2

GUIDE DE LECTURE

— CONTRAT SUR BREVET : CLAUSE COMPROMISSOIRE

I - LES FAITS

- 14 Octobre 1958 : Contrat de licence passé entre la société Suisse VELCRO et la société française O.T.M. portant sur des brevets et demandes de brevets et sur la marque VELCRO., pour la France, le Maroc, la Tunisie, et les pays de l'Union Economique Française.
Contrat comportant une clause compromissoire.
- 16 Février 1959 : Cession du dit contrat par la société O.T.M. à une société tierce, aujourd'hui dénommée société APLIX.
- 1977 : Difficultés contractuelles.
- : Soumission de ces difficultés à l'arbitrage, la juridiction arbitrale ne se prononçant pas dans l'attente d'une décision de la Commission de la C.E.E sur la validité du contrat.
- 15 Octobre 1980 : La société VELCRO assigne la société APLIX devant le T.G.I de PARIS aux fins principalement de voir constater la rupture du contrat les unissant, aux torts de cette dernière.
- 15 Décembre 1980 : La société APLIX, faisant valoir la charge d'arbitrage figurant au contrat, soulève l'incompétence du tribunal.
- 12 Janvier 1981 : La société VELCRO, en réplique, déclare modifier le fondement de son assignation et mettre en cause la seule responsabilité délictuelle de la société APLIX, au titre de la concurrence déloyale.
- 17 Mars 1981 : Le T.G.I de PARIS se déclare incompétent.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1) Prétentions des parties

a) Le demandeur (Société VELCRO)

Prétend que le T.G.I de PARIS est compétent sur une action en concurrence déloyale, nonobstant la présence d'une clause compromissoire dans le contrat de licence unissant les parties à l'instance.

b) Le défendeur (Société APLIX)

Prétend que le T.G.I de PARIS est incompétent sur une action en concurrence déloyale, de par la présence d'une clause compromissoire dans le contrat de licence unissant les parties à l'instance.

2) Enoncé du problème

Le T.G.I de PARIS est-il compétent sur une action en concurrence déloyale, quand figure une clause compromissoire dans le contrat de licence unissant les parties à l'instance ?

B - LA SOLUTION

1) Enoncé de la solution

" La clause compromissoire insérée à ce contrat doit recevoir application dans tous les litiges pouvant naître de l'interprétation, de l'exécution, de la non exécution ou de la mise en oeuvre des clauses dans ce contrat.

.....

La Société APLIX soutient à bon droit que l'action de la société VELCRO... rentre... dans le champ d'application... du contrat du 14 Octobre 1958 liant les parties et de la clause compromissoire insérée à ce contrat... Il convient sans s'arrêter à la qualification donnée à son action par la société VELCRO dans ses écritures d'instituer à celle-ci sa véritable portée juridique "

2) Commentaire de la solution

La solution retenue par le T.G.I de PARIS fait preuve d'une fermeté d'analyse, souvent trop rare en la matière, qu'il faut saluer.

Dans un premier temps, le Tribunal affirme avec vigueur et à juste titre que, l'objet d'un contrat fût-il un brevet ou une marque, une clause compromissoire doit recevoir application, chaque fois que les parties s'opposent

sur un litige d'ordre contractuel.

Mais, dans un second temps, il va plus loin. Passant de l'affirmation abstraite au problème concret, il procède à la recherche de la nature véritable du contentieux qui lui est soumis. Car c'est là que réside la grande difficulté de mise en oeuvre du principe énoncé : un plaideur habile pourra toujours s'efforcer de susciter artificiellement au litige une apparence contraire à la réalité. C'est ce qu'a jugé ici le tribunal de PARIS par une appréciation souveraine. Il faut bien convenir que son argumentation emporte assez la conviction, notamment quand le tribunal fait ressortir qu'à priori, il ne peut y avoir usage illicite d'une marque donnée en licence, qu'en vérité, l'action menée " relève des conditions d'exécution du contrat. ... et ne peut s'apprécier qu'au regard des obligations contractuelles (des parties) ".

On ajoutera qu'un problème de même ordre se pose quand il s'agit de déterminer si un tribunal visé à l'article 68 de la loi du 2 Janvier 1968 est compétent, avec le même danger de voir un plaideur "travestir " le contentieux réel selon ses intérêts (sur la question Paris 19 Janvier 1981 à paraître au JCP avec une note Vivant).

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

JUGEMENT DU 17 MARS 1981

Par un contrat passé suivant acte sous seing privé en date à Nyon du 14 Octobre 1958 la société suisse VELCRO consentait à la Société française OVERSEAS TEXTILE MACHINERY la licence exclusive pour la France, le Maroc et la Tunisie, et pour tous les pays faisant partie de l'Union économique Française, de ses brevets ou demandes de brevets, notamment de son brevet français n°1 064 368 délivré le 23 Décembre 1953, ainsi que l'usage de sa marque " VELCRO ".

Ce contrat devait, aux termes de l'article 19, durer aussi longtemps que la validité des brevets en faisant l'objet ou la validité des brevets qui pourraient être pris dans le même domaine.

Il était par ailleurs stipulé au contrat que tous les litiges pouvant naître de son interprétation, de son exécution, de sa non exécution ou de la mise en oeuvre de ses clauses, et qui ne pourraient pas être résolus par simple compromis direct entre "Overseas " et "Velcro" seront soumis à la décision d'un Tribunal arbitral.

Par acte sous seing privé du 16 Février 1959, le bénéfice de ce contrat était apporté par la société OVERSEAS TEXTILE MACHINERY à la société VELCRO FRANCE, devenue aujourd'hui la Société APLIX.

Des difficultés survenaient au cours de l'année 1977 entre les co-contractants, notamment en ce qui concerne les redevances et la durée du contrat, la société VELCRO et la société APLIX décidaient de recourir sur ces points à la mesure d'arbitrage prévue à la clause compromissoire de l'article 17 du contrat.

Aucun compromis d'arbitrage n'intervenait dans l'attente d'une décision de la Commission des Communautés Européennes sur la validité du contrat.

Ledit contrat est donc provisoirement valable en attendant une décision de cette Commission.

Cependant, estimant que la Société APLIX avait pris toute une série de mesures à son préjudice pour retarder le délai dans lequel elle ferait son entrée sur le marché français et pour vider la marque VELCRO de toute sa valeur commerciale, la Société VELCRO assignait le 15 Octobre 1980 la société APLIX aux fins de voir constater la rupture du contrat du 14 Octobre 1958 du fait des agissements de celle-ci et à ses torts exclusifs, de voir dire que la société APLIX s'est rendue coupable du fait de concurrence déloyale et de condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 3.000 000 de Francs à titre de dommages-intérêts, tant pour non respect des clauses du contrat que pour concurrence déloyale.

La Société VELCRO sollicitait en outre qu'il soit interdit à la société APLIX d'utiliser la marque " VELCRO " sous quelque forme que ce soit, notamment comme nom générique et ce, sous astreinte de 1 000 Francs par infraction constatée.

Par conclusions du 15 Décembre 1980, la Société APLIX soulevait à titre principal l'incompétence de ce Tribunal pour connaître de la demande de la société VELCRO, en raison de l'existence d'une clause d'arbitrage faisant la loi des parties.

Par conclusions en réplique du 12 Janvier 1981, la Société VELCRO déclarait modifier le fondement juridique de sa demande qui était à l'origine à la fois une responsabilité contractuelle et une responsabilité délictuelle, pour ne plus mettre en cause que la responsabilité délictuelle de la société APLIX dans le cadre de la concurrence déloyale résultant d'un usage fautif de la marque VELCRO et d'actes de dénigrement.

La société VELCRO prétendait dès lors que le Tribunal devait se montrer compétent tant en application de l'article 24 que de l'article 26 alinéa 2 de la loi du 31 Décembre 1964.

Par conclusions du 26 Janvier 1981, la société APLIX maintenait son exception d'incompétence au profit du Tribunal Arbitral, estimant que quelle que soit la qualification donnée par la Société VELCRO à son action, celle-ci tend à faire apprécier les modalités d'exécution du contrat d'origine passé entre les parties, et comportant une clause compromissoire.

Les parties ont été avisées que le présent jugement sur l'exception d'incompétence soulevée serait rendu à l'audience du 17 Mars 1981.

CECI EXPOSE

Attendu qu'il convient de retenir tout d'abord qu'en l'état, le contrat du 14 Octobre 1958 continue à régir les rapports entre les parties, notamment en ce qui concerne la licence exclusive de la marque VELCRO dont bénéficie la société APLIX et que la clause compromissoire insérée à ce contrat doit recevoir application dans tous les litiges pouvant naître de l'interprétation, de l'exécution, de la non exécution, ou de la mise en oeuvre des clauses de ce contrat ;

Que d'ailleurs, dans son assignation du 15 Octobre 1980, la Société VELCRO ne le conteste pas et demande seulement de constater la rupture du contrat du 14 Octobre 1958, aux torts exclusifs de la société APLIX du fait des agissements de celle-ci, notamment de l'atteinte portée à la marque VELCRO qui constituerait aux dires du demandeur la plus grave contravention qui puisse exister dans le cadre de l'exécution du contrat ;

Attendu que, pour échapper à l'application de la clause compromissoire, la Société VELCRO prétend que le Tribunal de Grande Instance est seul compétent pour connaître du litige, en vertu de l'article 24 de la loi du 31 Décembre 1964, et encore de l'article 26 Alinéa 2 de la même loi, qui énonce que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque déposée et une question de concurrence déloyale connexe sont de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance ;

Or, attendu que la Société APLIX soutient à bon droit que l'action de la société VELCRO ne rentre pas dans le champ d'application de la loi du 31 Décembre 1964, mais dans celui du contrat du 14 Octobre 1958 liant les parties de la clause compromissoire insérée à ce contrat ;

Attendu en effet que dans son assignation, la société VELCRO sollicitait la rupture de ce contrat pour de prétendus manquements de la société APLIX à ses obligations contractuelles résultant d'une utilisation d'une façon générique de la marque VELCRO, portant atteinte à la substance de celle-ci et agissait en outre en concurrence déloyale pour de prétendus actes de dénigrement des produits VELCRO distribués par la Société DEMANDERESSE.

Que, dans ses conclusions du 12 Janvier 1981, elle sollicitait le bénéfice de ses précédentes écritures introductives d'instance et, y ajoutant, demandait au Tribunal de dire et de juger que l'usage fautif de la marque VELCRO par la société APLIX constitue un acte de concurrence déloyale, de même que les actes de dénigrement, mais précisait qu'elle modifiait le fondement juridique de sa demande, en ne mettant plus en jeu la responsabilité contractuelle de la société APLIX, mais la responsabilité délictuelle de celle-ci, dans le cadre de la concurrence déloyale ;

Que la Société VELCRO demandait en outre qu'il soit jugé que ces actes de concurrence déloyale seraient de nature à justifier la rupture du contrat du 14 Octobre 1958 ;

Attendu qu'il convient, sans s'arrêter à la qualification donnée à son action par la société VELCRO dans ses écritures, de restituer à celle-ci sa véritable portée juridique ;

Attendu à cet égard que les griefs invoqués par la société VELCRO à l'encontre de la société APLIX sont les mêmes dans l'assignation, puis dans ses conclusions ;

Qu'il n'est pas et ne peut être reproché à la société défenderesse un usage contre-faisant ou illicite de la marque VELCRO, dont la licence lui a été concédée par la société demanderesse et dont elle continue à bénéficier ;

Que l'action de la société VELCRO relève des conditions d'exécution du contrat la liant à la Société APLIX et ne peut s'apprécier qu'au regard des obligations contractuelles de celle-ci ;

Que d'ailleurs la société VELCRO invoque dans ses conclusions rectificatives, qualifiées par elle de concurrence déloyale comme de nature à justifier la rupture du contrat, les assimilant ainsi à des infractions contractuelles ;

Que de surcroît, en l'état du contrat liant les parties et ayant concédé l'exclusivité pour la France de l'usage de la marque VELCRO, à la société APLIX, celle-ci ne peut dès lors se trouver en état de concurrence avec la société demanderesse ;

Que le litige relève donc bien de la clause compromissoire insérée à la convention liant les parties ;

Qu'en conséquence, la société APLIX doit être déclarée bien fondée en son exception d'incompétence, qu'il y a lieu de renvoyer la société VELCRO à se pourvoir devant le Tribunal arbitral pour l'ensemble de ses demandes ;

Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société APLIX la totalité des frais qu'elle a dû engager pour se défendre à une action engagée à tort devant ce Tribunal ;

Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître de l'ensemble des demandes formées par la société VELCRO contre la société APLIX, qui doit être soumis au Tribunal Arbitral, en application de la clause compromissoire insérée au contrat du 14 Octobre 1958 liant les parties ;

Renvoie la société VELCRO à mieux se pourvoir ;

Condamne la société VELCRO à payer à la société APLIX la somme de CINQ MILLE Francs (5000,00) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

Fait et jugé à PARIS, le 17 Mars 1981.