

PARIS 14 JANVIER 1985

Aff. Sté Licensing c/ S.A. Galeries Lafayette

DOSSIERS BREVETS 1985.II.6

G U I D E   D E   L E C T U R E

Contrefaçon - Irrecevabilité de la demande - Revendications inexistantes\*

|               |
|---------------|
| I - LES FAITS |
|---------------|

- 16 décembre 1975 : Délivrance d'un brevet d'invention français sous le bénéfice d'une priorité américaine à Licensing sous le n° 75 38 505
- 9 avril 1980 : Licensing fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les magasins de vente des Galeries Lafayette.
- 23 avril 1980 : Licensing assigne les Galeries Lafayette en contrefaçon, confiscation des objets saisis et paiement d'une indemnité.  
  
Les galeries Lafayette soulèvent une exception de nullité de la demande, réclament l'annulation de la saisie-contrefaçon plus des dommages et intérêts réservés pour procédure abusive.
- 17 mars 1983 : Le Tribunal de grande instance de Paris :
  - . annule la demande et par voie de conséquence la saisie contrefaçon,
  - . fait droit à l'exception de nullité de la demande.La société Licensing interjette appel.  
  
Les Galeries Lafayette demandent confirmation du jugement. Montant des dommages-intérêts 30.000 F. plus 25.000 F. en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
- 14 janvier 1985 : La Cour d'appel de Paris confirme le jugement.

|               |
|---------------|
| II - LE DROIT |
|---------------|

A - LE PROBLEME1°) Prétentions des parties

## a) Le demandeur (Licensing Co.Inc)

même si l'assignation ne mentionne pas les moyens de la demande, le défendeur est suffisamment informé par la requête des revendications susceptibles de lui être opposées.

## b) Le défendeur (Galeries Lafayette)

lorsque l'assignation ne mentionne pas les moyens de la demande, le défendeur ne peut être informé par la requête des revendications susceptibles de lui être opposées.

2°) Enoncé du problème

Lorsque l'assignation ne mentionne pas les moyens de la demande, le défendeur peut-il être informé par la requête des revendications susceptibles de lui être opposées ?

B - LA SOLUTION1°) Enoncé de la solution

"Considérant que les Galeries Lafayette font valoir à bon droit que ce n'est pas parce que l'existence du brevet était invoquée dans la requête aux fins de saisie-contrefaçon qu'elle se trouvait informée des revendications susceptibles de lui être opposées et de savoir si les produits saisis étaient ou non contre-faisants".

2°) Commentaire de la solution

La Cour d'appel a estimé, en l'espèce, que le défendeur ne pouvait connaître les revendications :

- ni par l'assignation en contrefaçon qui ne comportait aucune indication des moyens,
- ni par la requête en contrefaçon qui ne formulait aucune revendication et ne précisait pas en quoi les produits pourraient être contrefaisants.

Bien qu'elle ait consenti à examiner la teneur du procès-verbal de saisie, la Cour d'appel a clairement manifesté un refus de principe : l'annulation encourrue par une demande en contrefaçon formulée sans aucune indication des revendications ne peut être couverte par une simple référence à la saisie-contrefaçon préalable.

N° Répertoire Général :

K - 16525

AIDE JUDICIAIRE

Admission du  
au profit de

Date de l'ordonnance de  
clôture : 24 septembre 1984

S/appeal d'un jugement du T.G.I. PARIS  
3ème chambre - 2ème section en date  
du 17 mars 1983

AU FOND

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRÊT DU LUNDI 14 JANVIER 1985

(N° 4 pages

PARTIES EN CAUSE

1°/- la société F.P. LICENSING CO INC.,  
de droit de l'Etat de New York, dont le siège  
social est à NEW YORK (U.S.A.) 200 Park avenue,

Appelante au principal,  
Intimée incidemment,  
Représentée par Maître DAMPENON avoué,  
Assistée de Maître Valéry COHEN avocat,

2°/- la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE,  
dont le siège social est à Paris (9ème) 40 bou-  
levard Hausmann,

Intimée au principal,  
Appelante incidemment,  
Représentée par Maître DANIEL LAHAZIERE  
avoué,  
Assistée de Maître LE TARNEC avocat,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du  
délibéré :

Président : Monsieur BODEVIN  
Conseillers : Monsieur ROBIQUET  
Madame ROSNEL

GREFFIER :

Monsieur Pierre DUPONT

MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur L. VY Avocat Général

DÉBATS :

à l'audience publique du 26 novembre 1984

ARRÊT :

- contradictoire - prononcé publiquement par  
Monsieur le Président BODEVIN lequel a signé  
la minute avec Monsieur Pierre DUPONT Greffier.

## LA COUR,

Statuant sur l'appel formé le 10 août 1983 par la société F.P. LICENSING CO INC (ci-après LICENSING) de droit de l'Etat de New-York contre un jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 2ème section) du 17 mars 1983 qui a déclaré nulles l'assignation lancée par elle et la saisie-contrefaçon effectuée par elle envers la société GALERIES LAFAYETTE et sur l'appel incident et la demande reconventionnelle de cette dernière société.

### Faits et procédure -

A.- Il suffit de rappeler que LICENSING est titulaire d'un brevet d'invention français n° 75.38.505 délivré le 16 décembre 1975 sous le bénéfice d'une priorité américaine.

B.- Estimant que les GALERIES LAFAYETTE vendait des articles présentant les caractéristiques décrites au brevet sus-visé, LICENSING a fait procéder le 9 avril 1980 à une saisie-contrefaçon dans les magasins de vente des GALERIES LAFAYETTE.

Puis elle a assigné le 23 avril 1980 les GALERIES LAFAYETTE en contrefaçon de brevet, en confiscation des objets saisis et en paiement d'une indemnité.

C.- Le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 17 mars 1983 a déclaré nulles l'assignation délivrée le 23 avril 1980 et par voie de conséquence la saisie-contrefaçon effectuée le 9 avril 1980 et en a donné main-levée.

Il a donné acte aux GALERIES LAFAYETTE de ce qu'elles se réservent le droit de chiffrer ultérieurement l'étendue de leur préjudice du fait de la procédure nulle.

D.- LICENSING a formé appel de cette décision le 10 août 1983.

Dans ses conclusions du 10 avril 1984, cette société demande à la Cour d'infirmer le jugement attaqué et de déclarer valable l'assignation du 23 avril 1980; de déclarer en conséquence la demande recevable.

E.- Les GALERIES LAFAYETTE dans leurs conclusions des 18 janvier et 29 mai 1984 demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner LICENSING à lui verser les sommes de 50.000 frs en réparation du préjudice à elle occasionné et 25.000 frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

### DISCUSSION -

#### Sur la nullité de l'assignation et de la saisie-contrefaçon -

A.- Considérant que les premiers juges ont estimé qu'aucun moyen n'était invoqué dans le corps de l'assignation; que d'autre part la requête présentée aux fins de saisie-contrefaçon ne formulait aucune revendication et ne précisait pas en quoi les produits saisis seraient contrefaisants; que le brevet invoqué comportait dix sept revendications et qu'il n'était pas possible de savoir auxquelles se référerait LICENSING où quelles caractéristiques du brevet auraient été reproduites par les objets saisis; que l'assignation était donc nulle et qu'il y avait donc lieu de prononcer cette nullité ainsi que, par voie

de conséquence, celle de la saisie-contrefaçon,

4<sup>ch</sup>- A du  
14 janv 1985

B.- Considérant que pour demander l'infirmerie du jugement, LICENSING fait valoir que si l'assignation ne mentionne pas les moyens à l'appui de sa demande, elle se réfère expressément à la requête en saisie-contrefaçon qui était suffisamment explicite car elle précisait qu'elle était propriétaire d'un brevet n° 75.38505 concernant un procédé d'impression permettant la reproduction sur matières textiles par transfert ou reproduction d'images et de motifs polychromes,

Que dès lors les GALERIES LAFAYETTE savaient qu'il leur était reproché d'avoir " utilisé dans l'ensemble de ses éléments " le procédé litigieux, pour les produits qu'elle vendait,

Considérant qu'à titre subsidiaire LICENSING fait valoir que la société GALERIES LAFAYETTE n'a subi aucun préjudice du fait de l'irrégularité de l'assignation; que cette société n'a d'ailleurs fait que se réserver le droit de demander réparation du préjudice causé et qu'il lui suffisait d'attendre que des conclusions plus détaillées viennent expliciter les moyens exposés dans l'exploit introductif d'instance qui doit, de par sa nature, être concis,

C.- Mais considérant qu'un tel raisonnement ne peut être retenu,

Considérant que les GALERIES LAFAYETTE font valoir à bon droit que ce n'est pas parce que l'existence du brevet était invoquée dans la requête aux fins de saisie-contrefaçon qu'elle se trouvait informée des revendications susceptibles de lui être opposées et de savoir si les produits saisis étaient ou non contrefaisants,

Que cela est si vrai que même en se référant au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 avril 1980, les GALERIES LAFAYETTE ne pouvaient connaître la teneur d'un quelconque grief à l'égard desdits produits, puisque ce procès-verbal ne faisait mention que de la saisie réelle de ~~certains~~ produits (short, serviette, coussin, slip) sans en préciser les caractéristiques et sans donner la moindre description des procédés au moyen duquel ces objets avaient été fabriqués, ce qui est d'autant plus surprenant que le brevet revendiqué est un brevet de procédé,

+ divers/.

Que les GALERIES LAFAYETTE ne pouvaient connaître quelles étaient les revendications qui lui étaient opposées parmi les dix sept figurant au brevet litigieux; qu'elles étaient en conséquence dans l'impossibilité de préparer leur défense,

Considérant que les dispositions de l'article 56 du nouveau code de procédure civile n'ont pas davantage été invoquées par LICENSING puisque celle-ci n'a pas fourni davantage de précisions dans ses écritures ultérieures,

Considérant que LICENSING ne peut soutenir que les GALERIES LAFAYETTE n'ont pas subi de préjudice de ce fait et qu'elles auraient reconnu ce point en se réservant la faculté de conclure ultérieurement à la nullité des revendications qui lui seraient opposées,

Considérant que par cette formule les GALERIES LAFAYETTE se réservaient seulement le droit de conclure sur le fond dans le cas où LICENSING aurait elle-même conclu sur ces points, ce qu'elle n'a pas fait fautivement, alors qu'elle en avait parfaitement la possibilité,

Sur le préjudice subi par les GALERIES LAFAYETTE -

A.- Considérant qu'en procédant comme elle l'a fait LICENSING a incontestablement occasionné un préjudice certain aux

3ème page

GALERIES LAFAYETTE en l'obligeant à ~~proceeder~~ procéder à une étude du dossier dans des services juridiques, puis à s'entourer de conseils extérieurs,

Considérant qu'en conséquence, les GALERIES LAFAYETTE sollicitent l'allocation d'une somme de 30.000 frs pour préjudice subi et de 25.000 frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

B.- Considérant que LICENSING ne peut soutenir que les GALERIES LAFAYETTE n'ont subi aucun préjudice né de l'irrégularité de l'assignation puisqu'il lui a été nécessaire de préparer sa défense à ce stade de la procédure,

Que LICENSING ne peut faire valoir que ce serait à tort que le tribunal aurait retenu d'office un tel préjudice qui n'était pas invoqué dans les conclusions des GALERIES LAFAYETTE; que tout au contraire celles-ci ont subi un préjudice direct et certain du fait de la saisie-contrefaçon,

C.- Considérant en définitive qu'il y a lieu de condamner LICENSING à verser la somme de 10.000 frs de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure suivie contre les GALERIES LAFAYETTE,

Considérant d'autre part qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des GALERIES LAFAYETTE qui obtiennent gain de cause en première instance comme en appel les frais irrépétibles à elle occasionnés par la procédure,

Que la Cour possède les éléments nécessaires pour condamner LICENSING à verser aux GALERIES LAFAYETTE la somme de 8.000 frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 1983,

Y ajoutant :

Condamne la société F.P. LICENSING CO INC à verser à la société des GALERIES LAFAYETTE les sommes de :

- 10.000 frs à titre de dommages-intérêts,
- 8.000 frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société F.P. LICENSING CO INC à tous les dépens d'appel,

Dit que Maître DANIEL-LAMAZIERE, avoué, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Approuvés deux  
mots rayés nuls  
et un renvoi  
en marge.