

TGI PARIS 19 MAI 1987
Aff.SAMSONITE c.DELSEY
Brevet n.1.562.621
PIBD.1987.419.III.353

DOSSIERS BREVETS 1988.II.8

GUIDE DE LECTURE

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----|
| - ACTION EN CONTREFACON | - DEMANDE DE SURSIS A STATUER | |
| | - MOYEN DILATOIRE | * |
| - CONTRAT DE LICENCE | - ARTS.85 ET 86 DU TRAITE DE ROME | ** |

I - LES FAITS

- : Les Soc.SAMSONITE Corp.et N.V. (SAMSONITE) sont titulaires et licenciées exclusives du brevet français n.1562 621
- : DELSEY fabrique et vend la valise VISA
- : SAMSONITE assigne DELSEY en contrefaçon
- : TGI PARIS rend un jugement inconnu
- 23 avril 1979 : Sur appel, la Cour de PARIS fait droit à l'action en contrefaçon et prononce diverses sanctions dont certaines sous astreinte.
- 10 octobre 1979 : Conclusion d'un contrat aux termes duquel SAMSONITE renonce à l'exécution de l'arrêt du 23 avril 1979 et accorde à DELSEY une sous-licence pour la fabrication et la vente du bagage VISA "en France et dans la CEE" mais interdisant l'exportation hors CEE.
- 19 mai 1983 : Estimant que DELSEY n'a pas exécuté le contrat de sous-licence, en vendant en dehors du territoire concédé, SAMSONITE l'assigne en contrefaçon de brevet.
- 25 avril 1984 : La Cour d'appel de PARIS se déclare incompétente sur le problème de l'astreinte.
- 8 février 1985 : SAMSONITE assigne DELSEY en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 23 avril 1979.
- : DELSEY réplique en demandant . le rejet de la demande au motif que le contrat de sous-licence est nul pour contrariété aux arts.85 § 1 et 86 du Traité de Rome et des arts 13 à 23 de l'accord CEE-Suisse.
le sursis à statuer jusqu'à arrêt en interprétation de la Cour de Justice CEE
- 19 mai 1987 : Le TGI de PARIS :
 - rejette la demande de sursis à statuer
 - rejette la demande de liquidation d'astreintes
 - rejette la demande en contrefaçon.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (SURSIS A STATUER)

A - LE PROBLEME

1 °) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur au sursis (DELSEY)

prétend que le Tribunal doit surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt en interprétation de la Cour de Justice CEE

b) Le défendeur au sursis (SAMSONITE)

prétend que le Tribunal ne doit pas surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt en interprétation de la Cour de Justice CEE

2 °) *Enoncé du problème*

La demande de sursis à statuer par application de l'article 177 du Traité de Rome est-elle justifiée ?

B - LA SOLUTION

1 °) *Enoncé de la solution*

"Mais attendu que le recours en interprétation ne s'impose aux juridictions nationales qu si les dispositions du Traité de Rome invoquées, eu égard au litige pendant sont imprécises ou nécessitent un avis; attendu qu'en l'espèce, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour apprécier la validité du contrat eu égard aux articles 85 et 86 sus-visés".

2 °) *Commentaire de la solution*

La solution est classique et conforme à la nature juridique du recours préjudiciel prévu par l'article 177 du Traité de Rome. La demande de sursis à statuer apparaissait, en l'espèce, comme dilatoire.

DEUXIEME PROBLEME (CONTRARIETE AU TRAITE DE ROME)

A - LE PROBLEME

1 °) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur en annulation (DELSEY)

prétend que l'accord du 10 octobre 1979 est nul pour contrariété aux articles 85 et 86 du Traité de Rome.

b) Le défendeur en annulation (SAMSONITE)

prétend que l'accord du 10 octobre 1979 n'est pas nul pour contrariété aux articles 85 et 86 du Traité de Rome.

2 °) Enoncé du problème

Le contrat du 10 octobre 1979 est-il nul comme constituant une entente au sens de l'article 85 § 1 du Traité de Rome et/ou un abus de position dominante au sens de l'article 86 de ce Traité ?

B - LA SOLUTION

1 °) Enoncé de la solution

"Attendu que l'accord intervenu à la suite de cet arrêt, en autorisant la fabrication et la vente des valises VISA par la Société DELSEY en France et sur le territoire de la CEE a donc créé une situation plus favorable à celle-ci et au consommateur que celle qui aurait résulté de l'exécution pure et simple de la décision de justice".

2 °) Commentaire de la solution

La solution est, pour le moins, simpliste. Elle examine cumulativement la conformité du contrat à l'article 86 du Traité de Rome (abus de position dominante) et à l'article 85 (entente).

Le Tribunal admet que l'accord "*crée une situation plus favorable (à la CEE) et au consommateur*", raisonnant immédiatement en termes de justification de l'infraction prévue par les articles 85 § 1 et 86, sans avoir examiné l'existence d'infractions.

De plus, l'effet prétendument "bénéfique" de la transaction est opposé à l'effet implicitement "maléfique" qu'aurait produit sur l'économie communautaire l'exécution d'une condamnation pour contrefaçon.

La présente décision fait regretter le temps (pas si lointain), où les arguments communautaires étaient absents des prétoires...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^o CHAMBRE 1^o SECTION

JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 1987

N° du Rôle Général

9835/83 ✓
2981/85

Assignation du

19 MAI 1983
8 FEVRIER 1985
D.I.

LIQUIDATION d'ASTREINTE

CONITION

N° 2

DEMANDEUR : La Société SAMSONITE CORPORATION, Société de droit américain dont le siège est East 45 Th Avenue à DENVER (Colorado) U.S.A.

La Société SAMSONITE N.V.
Société de droit belge dont le siège est à Oudenaarde-Industrieterrein, RING II (Belgique)

représentées par :

S.C.P. BODIN & LUCET avocats A 135 assistés de
Me COMBEAU avocat plaidant

DEFENDERESSE : La Société DELSEY société anonyme de droit français dont le siège est 23 rue Saint André à BOBIGNY (93)

représentée par :

Me RIBADEAU-DUMAS avocat E 1063 assisté de Maîtres MATHELY et COLLIN avocats plaidants

grosse délivrée le 24-5-87

à Bodin 12-6-87

expédition le Ribadeau-Dumas

page première

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré

Madame ANTOINE Président
Mademoiselle MAGUEUR Juge
Monsieur BOURLA Juge

GREFFIER
Madame BOISDEVOT

DEBATS : à l'audience publique du 6 Avril
1987

JUGEMENT : prononcé en audience publique,
contradictoire, susceptible d'
appel.

Par arrêt du 23 Avril 1979,
la 4ème chambre de la Cour d'Appel de Paris
a :

- dit que la valise VLISA de la Société DEL
SEY constitue une contrefaçon du brevet
N° 1.562.621
- interdit à la Société DELSEY, sous astrein-
te provisoire de 1.000 F par infraction
constatée de continuer à fabriquer, offrir
en vente ou vendre des valises contrefai-
santes.
- ordonné des mesures de confiscation et de
publication

ARRÊTÉ DU
9 MAI 1987

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 2

- condamné la Société DELSEY à payer une indemnité provisionnelle de 50.000 F à valoir sur le montant du préjudice définitif
- désigné Monsieur GUILGUET en qualité d'expert afin de déterminer ce préjudice

Aux termes d'un protocole d'accord et d'un contrat de sous-licence conclus le 10 Octobre 1979, entre d'une part la Société SAMSONITE Corporation et la Société DELSEY pour le premier acte, et d'autre part, la Société SAMSONITE N.V. et la Société DELSEY pour le second, la Société SAMSONITE Corporation a partiellement renoncé à exécuter l'arrêt.

Estimant que la Société DELSEY n'a pas respecté les obligations du contrat de sous-licence du 10 Octobre 1979, en effectuant des ventes en dehors du territoire concédé, la Société SAMSONITE Corporation et la Société SAMSONITE N.V. ont, par acte du 19 Mai 1983, assigné la Société DELSEY en contrefaçon du brevet N° 1.562.621. Elles ont demandé l'allocation d'une provision de 500.000 F à valoir sur les dommages-intérêts à fixer à dire d'expert.

Le 16 Avril 1984, la Société DELSEY a conclu à ce qu'il soit sursis à statuer sur la présente demande jusqu'à ce que la 4ème Chambre de la Cour d'Appel de PARIS ait rendu son arrêt dans l'instance introduite par la Société SAMSONITE le 18 Mai 1983.

Par conclusions signifiées le 30 Mai 1984, les Sociétés demanderessees s'opposaient ~~au~~ sursis à statuer, la Cour d'Appel de PARIS s'étant déclarée incompétente par arrêt du 25 Avril 1984.

Le 24 Septembre 1984, la Société DELSEY concluait au rejet des demandes formées par les Sociétés SAMSONITE par application des articles 85 et 86 du Traité de ROME et 13 et 23 de l'accord CEE SUISSE du 22 Juillet 1972. Subsidiairement, elle demandait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Commission des Communautés Européennes ait rendu sa décision ou très subsidiairement jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes ait rendu son arrêt sur la demande d'interprétation qui serait formulée par le Tribunal ou enfin jusqu'à ce que le comité mixte institué par l'accord CEE SUISSE ait rendu sa décision. Par ailleurs, la Société DELSEY sollicitait l'allocation d'une somme de 50.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte du 8 Février 1985, la Société SAMSONITE CORPORATION assignait la Société DELSEY en liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 25 Avril 1979, soit en paiement de la somme de 2.000.000F outre celle de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Puis le 20 Mai 1985, les Sociétés SAMSONITE répondaient aux arguments développés par la Société DELSEY.

AUDIENCE DU
19 MAI 1987

3^e CHAMBRE
1^e SECTION

N° 2

Par conclusions du 23 Septembre 1985, la Société DELSEY rectifiant ses mandes du 24 Septembre 1984 demandait de poser à titre préjudiciel deux questions d'interprétation à la Cour de Justice des Communautés Européennes et d'ordonner la jonction des procédures introduites par les Sociétés SAMSONITE.

Par conclusions des 7 Octobre 1985, 12 et 26 Mai 1986 les parties développaient leurs arguments respectifs.

Enfin, le 15 Décembre 1986, la Société DELSEY demandait de dire qu'en acceptant le paiement des redevances concernant les ventes en dehors de la CEE, les Sociétés SAMSONITE ont fait novation au contrat du 10 Octobre 1979.

X

X

X

I Sur la jonction

Attendu qu'il convient, en raison du lien de connexité existant entre elles, d'ordonner la jonction des procédures successivement introduites d'une part par la Société SAMSONITE Corporation et la Société SAMSONITE N.V., d'autre part par la Société SAMSONITE Corporation;

II Sur le sursis à statuer

Attendu que la Société DELSEY demande au Tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'Appel de Paris ait rendu sa décision sur l'assignation du 18 Mai 1983 de la Société SAMSONITE CORPORATION à l'encontre de la Société DELSEY;

Mais attendu que cette demande est devenu sans objet, la Cour d'Appel de PARIS, ayant rendu le 25 Avril 1984, un arrêt aux termes duquel elle se déclarait incompétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte ordonnée par arrêt du 23 Avril 1979;

III Sur la validité du contrat du 10 Octobre 1979

Attendu qu'aux termes d'un protocole d'accord conclu le 10 Octobre 1979 entre la Société SAMSONITE CORPORATION et la Société DELSEY, la Société SAMSONITE CORPORATION a renoncé à exécuter l'arrêt du 23 Avril 1979 en ce qui concerne les mesures d'expertise et de publicité ordonnées par la Cour d'Appel et a autorisé la Société DELSEY à utiliser le matériel et les moules visés par les mesures de confiscation; que le même jour, un accord de licence était signé entre la Société SAMSONITE N.V., licenciée exclusive du brevet français N° 1.562.621 et la Société DELSEY en vue de la fabrication du bagage couvert par ce brevet et sa vente en FRANCE et sur le territoire de la C.E.E.

Attendu que la Société DELSEY soutient que ce contrat de licence est incompatible tant avec les dispositions des articles 85 et 86 du Traité de ROME qu'avec celles des

AU LIEU DU
19 JUILLET 1987

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 2

articles 13 et 23 de l'accord C.E.E. SUISSE
du 22 Juillet 1972;

-- Sur le sursis à statuer

1- Attendu que la Société DELSEY sollicite le sursis à statuer d'une part jusqu'à ce que la commission des Communautés EUROPEENNES, Direction Générale de la Concurrence, ait rendu sa décision à la suite de la procédure engagée par elle, le 19 Septembre 1984, visant à la constatation d'une infraction aux articles 85 et 86 du Traité de ROME et d'autre part jusqu'à ce que le comité mixte institué par l'accord CEE SUISSE se soit prononcé;

Mais attendu que la Société DELSEY ne justifie pas avoir saisi ni la Direction Générale de la Concurrence, ni le comité mixte; qu'au surplus, la saisine éventuelle de ces organismes ne sont pas de nature à suspendre l'examen du fond de l'affaire;

2- Attendu que la Société DELSEY demande au tribunal de saisir à titre préjudiciel la Cour de Justice des Communautés Européennes par application de l'article 177 du Traité de ROME et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice ait rendu sa décision;

Mais attendu que le recours en interprétation ne s'impose pas aux juridictions

nationales que si les dispositions du Traité de ROME invoqués, eu égard au litige pendant sont imprécises ou nécessitent un avis;

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour apprécier la validité du contrat eu regard des articles 85 et 86 sus-visés.

-- Sur l'application des articles 85 et 86 du Traité de ROME

Attendu que la Société DELSEY soutient que l'article 3 du contrat du 10 Octobre 1979 qui prohibe l'exportation hors CEE contrevient aux dispositions de l'article 85; que cet état de fait constitue un abus de position dominante prohibé par l'article 86;

Attendu que les Sociétés SAMSONITE font valoir que l'accord intervenu entre les parties ne viole pas ces articles comme n'entravant pas le libre-jeu de la concurrence à l'intérieur de la C.E.E.

Attendu sans doute que l'article 85 du Traité de ROME prohibe tous accords ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; que l'article 86 sanctionne l'"abus de position dominante";

Mais attendu que par arrêt du 23 Avril 1979, la Cour d'Appel de PARIS, considérant que la valise VISA de la Société DELSEY constituait la contrefaçon du brevet N° 1.562.621 appartenant à la Société SAMSONITE CORPORATION, a interdit à la Société

APPELANCE DU
19 MAI 1987

5° CHAMBRE
1° SECTION

N° 2

DELSEY de fabriquer, offrir en vente et vendre ce modèle de bagage; qu'en application de cette décision, toute fabrication et commercialisation du modèle de valise incriminé était donc interdit à la Société DELSEY;

Attendu que l'accord intervenu à la suite de cet arrêt, en autorisant la fabrication et la vente des valises VISA par la Société DELSEY en FRANCE et sur le territoire de la CEE a donc créé une situation plus favorable à celle-ci et au consommateur que celle qui aurait résulté de l'exécution pure et simple de la décision de justice;

Attendu, par ailleurs, qu'il résulte des documents versés au dossier et notamment de l'expertise diligentée par Monsieur GUILGUET que le taux de redevance acquitté par la Société DELSEY à la Société SAMSONITE N.V. est équivalent à celui supporté par cette dernière dans ses rapports de licenciée avec la Société SAMSONITE CORPORATION; que le rapport d'expertise établit, en outre, que les ventes de bagages hors CEE par la Société DELSEY représentent moins de 10% de son chiffre d'affaires global (page 10 §5)

Attendu, enfin, que la Société DELSEY n'a introduit en recours devant la commission de la CEE que le 19 Septembre 1984, soit après l'expiration du contrat de licence;

Attendu qu'au vu de ces éléments, il n'est pas établi que le contrat de licence du 10 Octobre 1979 est incompatible avec les dispositions des articles 85 et 86 du Traité de ROME;

-- Sur l'application des articles 13 et 23
de l'accord CEE-SUISSE du 22 Juillet 1972

Attendu que la Société DELSEY invoque les dispositions de l'article 13 de la Convention CEE-SUISSE qui interdit toute restriction quantitative à l'importation dans les échanges entre la Communauté et la SUISSE et celles de l'article 23 de la convention qui prohibe les accords entre entreprises ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, dans les échanges entre la Communauté et la SUISSE;

Mais attendu qu'il a été vu précédemment qu'en application de l'arrêt du 23 Avril 1979 devenu définitif, la Société SAMSONITE CORPORATION pouvait interdire totalement la fabrication en FRANCE et l'exportation en SUISSE des valises VISA, que les limites prévues au contrat de licence ne sauraient donc, pour les raisons ci-dessus énumérées, tomber sous le coup des dispositions des articles 13 et 23 de l'accord CEE-SUISSE

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de la Société DELSEY fondée sur le traité de ROME et l'accord CEE-SUISSE;

IV - Sur la contrefaçon et la liquidation d'
astreinte

Attendu que la Société SAMSONITE CORPORATION sollicite l'allocation d'

AUDIENCE DU
19 MAI 1987

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 2

une somme de 500.000 F à titre de provision en réparation des actes de contrefaçon commis par la Société DELSEY : - par la vente de valises VISA en dehors du territoire de la CEE

- par la fabrication et la vente de valises VISA après le 8 Mai 1982,

Attendu que la Société DELSEY réplique que la vente des valises VISA en SUISSE ne peut constituer un acte de contrefaçon, mais seulement une violation des obligations contractuelles, le brevet français n'ayant aucun effet sur le territoire SUISSE; qu'elle fait valoir en outre, que cette violation contractuelle n'a causé aucun préjudice à la Société SAMSONITE CORPORATION, les redevances prévues au contrat ayant été acquittées;

Mais attendu que l'arrêt du 23 Avril 1979 a reconnu la validité du brevet français N° 1.562.621 et déclaré que la fabrication et la vente en FRANCE des valises VISA constituaient des actes de contrefaçon de ce brevet; que, toutefois, les agissements reprochés à la Société DELSEY, consistant à vendre les valises VISA hors du territoire de la C.E.E. plus particulièrement en SUISSE ne sont pas constitutifs du délit de contrefaçon, la portée du brevet se limitant au territoire français; que ce faisant, la Société DELSEY a manqué aux obligations découlant du contrat de licence, qui lui interdisait l'exportation des valises hors C.E.E.;

Attendu que les ventes de valises en SUISSE ont donné lieu au paiement

par la Société DELSEY d'une redevance fixée après expertise à la somme de 9.033 francs. que les Sociétés SAMSONITE ne justifient d'aucun préjudice complémentaire de ce chef.-

Attendu que les Sociétés SAMSONITE n'établissent pas que la Société DELSEY a fabriqué et commercialisé des valises VISA après le 8 Mai 1982, date d'expiration du contrat de licence;

Attendu qu'aucun acte de contrefaçon n'ayant été retenu, la demande de liquidation d'astreinte, sanction éventuelle de la contrefaçon, est sans objet;

Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer les Sociétés SAMSONITE CORPORATION et N.V. mal fondées en leurs demandes et de les débouter.

V- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposés; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

AUDIENCE DU
19 MAI 1987

5° CHAMBRE
1° SECTION

N° 2

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Prononce la jonction des procédures successivement enregistrées sous les numéros 9835/83 et 2981/85 du Role Général et 53251 et 54904 du Rôle Particulier.

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.

Déclare la Société SAMSONITE CORPORATION et la Société SAMSONITE N.V. mal fondées en leur action en contrefaçon et en liquidation d'astreinte, les déboute de toutes leurs demandes.

Déboute la Société ELSEY de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau-Code de Procédure Civile.

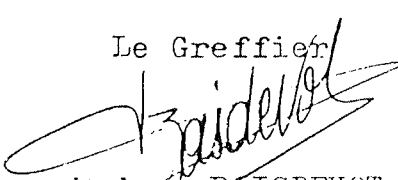
Condamne la Société SAMSONITE CORPORATION et la Société SAMSONITE N.V. aux dépens.

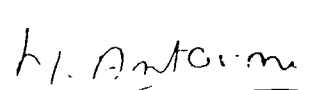
Autorise la S.C.P. RIBADEAU-DUEAS à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

Fait et jugé le 19 MAI 1987 ./.

Le Greffier

le Président


Madame POISDEVOT
treizième & dernière


Madame ANTOINE

