

TGI PARIS 15 JUIN 1989
IMPROVER CORP. c.BHV
Brevet Européen 101.656
PIBD 1989.469.III.556

DOSSIERS BREVETS 1990.1.4

GUIDE DE LECTURE

- BREVET EUROPEEN - OPPOSITION - ACTION EN CONTREFACON - SURSIS ***

I - LES FAITS

- : Une société X demande un brevet européen sur un "*dispositif d'épilation*".
- 19 juin 1987 : La société BODYWELL AG forme opposition au brevet européen.
- 18 septembre 1987 : X cède à IMPROVER CORPORATION "*la partie française du brevet européen*".
- 12 octobre 1987 : Le contrat est inscrit au R.N.B.
- 5 novembre 1987 : Publication de la délivrance au Bulletin Européen des Brevets.
- 9 janvier 1987 : Publication au BOPI de la traduction en langue française du brevet.
- : Plusieurs oppositions sont formées contre le brevet européen.
- 9 et 14 juin 1988 : IMPROVER fait pratiquer deux saisies-contrefaçons au B.H.V. et à la Samaritaine.
- 24 juin 1988 : IMPROVER CORPORATION assigne BHV et la Samaritaine, d'une part, et Sinelec, leur fournisseur en contrefaçon.
- 19 juin 1987 : BHV et Sinelec demandent qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de procédures d'opposition.
- 24 août 1988 : La société REMINGTON PRODUCTS forme opposition au brevet européen.
- 15 Juin 1989 : TGI PARIS décide le sursis à statuer.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur en contrefaçon (IMPROVER)

prétend que le sursis à statuer prévu à l'article 16 de la loi du 30 juin 1977 n'est possible que si l'action en contrefaçon est fondée sur un brevet français auquel correspond le brevet européen et que l'article 99 de la CEB ne prévoit pas qu'il y ait lieu en l'espèce de surseoir à statuer.

b) Le défendeur en contrefaçon (B.H.V. et SINELEC)

prétendent que si le sursis à statuer prévu à l'article 16 de la loi du 30 juin 1977 n'est possible que si l'action en contrefaçon est fondée sur un brevet français auquel correspond le brevet européen; et si l'article 99 de la CEB ne le prévoit pas, le sursis à statuer est, en l'espèce, appelé par le souci d'une bonne administration de la justice.

2°) *Enoncé du problème*

Dans le silence des articles 16 de la loi du 30 juin 1977 et 99 de la CEB, le souci d'une bonne justice appelle-t-il le sursis à statuer lorsque le brevet européen désignant la France sur lequel est fondée une action en contrefaçon fait l'objet d'une procédure d'opposition ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Mais attendu que ce texte précise en son alinéa 2 que l'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets;

Attendu, par ailleurs, qu'en raison des oppositions dont il fait l'objet, le brevet en cause est susceptible d'être modifié dans ses revendications ou d'être révoqué;

Attendu, dès lors, qu'il ne pourrait plus servir de base à la présente action en contrefaçon;

Que pour une bonne administration de la justice, il convient en conséquence de surseoir à statuer".

2°) *Commentaire de la solution*

La décision du Tribunal de Paris permet de compléter le tableau sur les développements d'actions en contrefaçon engagées en France lorsqu'une demande de brevet européen a été formée.

C'est, cette fois, sur les principes généraux d'administration d'une bonne justice que la décision, à défaut de texte support, se trouve écartée.

I - ACTION EN CONTREFACON

A - ACTION SUR LA BASE D'UN TITRE FRANCAIS

1°) Sur la base d'un brevet demandé

- a) Sans procédure européenne : + **sursis de base** (L.fr.art.55 al.3)
- b) Avec procédure européenne
- α) Désignant la France : + **sursis de base**
+ **sursis->fin** (du délai) d'opposition (L.1977, arts.16 al.1 et 13 al.1)
- β) Ne désignant pas la France : + **sursis de base** (L.fr.art.55 al.3)
- **sursis supplémentaire** (Colmar 23 janvier 1989 inf.TGI Strasbourg 16 septembre 1988).

2°) Sur la base d'un brevet délivré

- a) Sans procédure européenne : - **sursis** (L.fr.art.55 al.1)
- b) Avec procédure européenne
- α) Désignant la France : + **sursis->fin(du délai) d'opposition** (L.fr.1977, arts.16 al.1 et 13 al.1)
- β) Ne désignant pas la France : - **sursis** (Colmar 23 janvier 1989 inf.TGI Strasbourg 16 septembre 1988).

B - ACTION SUR LA BASE D'UN TITRE EUROPEEN

1°) Sur la base d'un brevet demandé (désignant la France)

- a) Sans procédure française : + **sursis->délivrance** (CBE art.67 al.2 + 64 + L.fr.1977 art.3)
- b) Avec procédure française : + **sursis->délivrance** "

2°) Sur la base d'un brevet délivré (désignant la France)

- a) Délivrance "provisoire" : - **sursis** (TGI Strasbourg 2 février 1988)
+ **sursis** (- TGI Paris 16 février 1984)
(- TGI Paris 15 juin 1989)
- b) Délivrance "définitive" : - **sursis** (CBE art.64 - L.fr.art.55 al.1).

II - ACTION EN INTERDICTION PROVISOIRE

(L.fr.art.54 - Loi 27 juin 1984).

L'action suppose

- "(un brevet) faisant l'objet en France" : peu importe qu'il s'agisse d'un brevet français, à demande nationale ou internationale, ou d'un brevet européen en tant qu'il désigne la France;

- "un brevet (faisant l'objet en France)" : il doit y avoir une délivrance et point seulement une demande : au cas où l'intervention ferait l'objet d'une double demande française et européenne, la délivrance française devrait suffire. Apparaîtrait, alors, l'intérêt supplémentaire d'une double procédure française et européenne au cas où la délivrance française interviendrait avant la fin de la procédure européenne.

MINUTE

B

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e CHAMBRE 2^e SECTION

JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 1989

N° du Rôle Général

14 864/88 /

Assignation du

24 JUIN 88

SURSIS A STATUER
RADIATION
N° 5

R.P. 58 901

DEMANDEUR

SOCIETE IMPROVER CORPORATION
Po Box 8807 Edificio Eastren
Ave. Federico Boyd PANAMA
République de PANAMA)

représentée par :

Me Henri KORNICKER, Avocat - C. 920

DÉFENDEURS

LA SOCIETE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE
(BHV) dont le siège est à PARIS (4^e)
55 rue de la Verrerie

représentée par :

M. J .P. GUELOT, Avocat - C. 781

LA SOCIETE DES GRANDS MAGASINS
DE LA SAMARITAINE-MAISON ERNEST
COGNACQ - SA
dont le siège social est à PARIS (1^{er})
19 rue de la Monnaie

LA SOCIETE SINELEC
dont le siège social est
65 avenue des Champs Elysées
PARIS (8^e)

page première

grosse délivrée le 29/6/89
à K. Kornicker.
expédition le
à
copie le 29/6/89
3

112

8

MINUTE

représentées par :

Me Yves TOURAILLE, Avocat - B. 354

Me COMBEAU - Avocat Plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Madame DISSLER, Vice-Président

Monsieur DEBARY, Juge

Madame BLUM, Juge

GREFFIER

Madame RINGRESSI

DEBATS à l'audience du 31 mai 1989
tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé en audience publique
contradictoire
non susceptible d'appel

*

* *

La Société IMPROVER CORPORATION
est cessionnaire de la partie française du brevet
européen EP 101 656, en vertu d'un contrat du 18
septembre 1987, inscrit au Registre National des
Brevets le 12 Octobre 1987 sous le n° 0117 422.

Ce brevet ayant pour titre : disposi-
tif d'épilation" a été publié dans le bulletin
européen 86/45 du 5 novembre 1987.

Sa traduction en langue française
a été remise à l'INPI et publiée au BOPI n° 2
du 9 janvier 1987.

La Société IMPROVER CORPORATION,
après y avoir été autorisée, a fait pratiquer
deux saisies contrefaçon, l'une au BAZAR DE
L'HOTEL DE VILLE, l'autre à la SAMARITAINE, d'un
épilateur électrique vendu sous la désignation
de "LADY REMINGTON LIBERTY" qui reproduirait

AUDIENCE DU
15 JUIN 1989

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 5 SUITE

les caractéristiques des revendications 1 à 20 de son brevet et qui serait commercialisé par la Société SINELEC.

Puis, se fondant sur les constatations des procès-verbaux de ces saisies dressées les 9 et 14 juin 1988 par Me de SAINT-DENIS, huissier, le 24 juin suivant, la Société IMPROVER CORPORATION a assigné les Sociétés BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE, LA SAMARITAINE et SINELEC aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon des revendications 1 à 20 de son brevet, sollicitant outre les mesures habituelles d'interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, une indemnité provisionnelle de 500 000 F à valoir sur son préjudice à évaluer après expertise également requise, 50 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire pour le tout.

La Société SINELEC et la SAMARITAINE font valoir que le brevet en cause fait l'objet de plusieurs oppositions devant l'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS et demandent au Tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que ces Procédures soient définitivement terminées.

LE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'appréciation de la validité et de l'opposabilité du brevet litigieux ainsi que sur le caractère prétendument contrefaisant du modèle "LADY REMINGTON LIBERTY".

garantie Subsidiairement, il sollicite la de la Société SINELEC et sa condamnation au paiement d'une somme de 50 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans tous les cas, il sollicite la condamnation de la Société IMPROVER CORPORATION au paiement d'une somme de 50 000 F en application de ce texte.

La Société IMPROVER CORPORATION conclut au rejet du moyen soulevé après avoir soutenu que l'existence d'une procédure d'opposition du brevet européen valablement délivré n'est pas un motif suffisant

MINUTE

pour amener un tribunal national saisi d'une action en contrefaçon sur la base de la partie nationale de ce brevet, à surseoir à statuer.

*

*

*

Attendu que la Société SINELEC justifie que le brevet européen n° EP 101 656 fait l'objet de deux oppositions régularisées l'une le 19 juin 1987 au nom de la Société BODYWELL AG et l'autre le 24 août 1988 au nom de la Société REMINGTON PRODUCTS INC;

Attendu que la Société IMPROVER CORPORATION fait plaider que le brevet dont s'agit et dont elle est cessionnaire, produit en France les mêmes effets qu'un brevet délivré selon la loi française ;

Que toutes les actions civiles fondées en France sur ce brevet européen validé en France sont de la ~~compétition~~ exclusive des tribunaux français ;

Que l'article 99 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevet européen ne prévoit pas qu'il y a lieu, en l'espèce, de surseoir à statuer ;

Mais attendu que ce texte précise en son alinéa 2 que l'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets ;

Attendu, par ailleurs, qu'en raison des oppositions dont il fait l'objet, le brevet en cause est susceptible d'être modifié dans ses revendications ou d'être révoqué ;

Attendu, dès lors, qu'il ne pourrait plus servir de base à la présente action en contrefaçon ;

Que pour une bonne administration de la justice, il convient en conséquence de surseoir à statuer ;

→
compétence
§ 1^{er}

§ 1^{er}

MINUTE

AUDIENCE DU
15 JUIN 1989

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 5 SUITE

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement contradictoire,

Sursoit à statuer jusqu'à ce que les
procédures d'opposition soient définitivement
terminées.

Dans cette attente, ordonne la radia-
tion de la présente affaire et sa sortie du
rôle.

Dit qu'elle pourra être rétablie à
la demande de la partie la plus diligente quand
la cause du sursis aura disparu.

Réserve les dépens.

FAIT ET JUGE A PARIS, le 15 JUIN 1989
3^e CHAMBRE - 2^e SECTION.
LE GREFFIER

LE PRESIDENT

refus.

H. J. J.

Approuvé : mot rayé nul
ligne rayée nulle

10