

COM 11 JANVIER 2000
NIJAL c. EMSSENS
B.F. 82-11596
PIBD 2000.697.III.217

DOSSIERS BREVETS 2000.III.1

GUIDE DE LECTURE

- CESSION DE BREVET, EFFET RETROACTIF AU JOUR DE LA DEMANDE,
PUBLICATION ***
- LICENCE OBLIGATOIRE POUR NON-EXPLOITATION - EXCUSE LEGITIME **

Rappr. . Lyon 11 septembre 1997, Dossiers Brevets 1997.III.6

. Le défaut d'inscription du cessionnaire de brevet au RNB : obstacle insurmontable à l'exercice de l'action en contrefaçon ? M.A.Guidicelli (v. Loupe)

LES FAITS

- 1er juillet 1982 : La société CHAMPAGNE VIANDE (ci-après : CHAMPAGNE) dépose une demande de brevet n.82-11596 sur une « *machine pour la préparation de brochette* ».
- : CHAMPAGNE et la société EMSENS (ci-après : EMSENS) concluent un contrat de licence exclusive.
- : CHAMPAGNE consent à EMSENS le droit d'engager toute action en contrefaçon.
- : La société NIJAL (ci-après : NIJAL) fabrique et commercialise des produits suspects.
- : EMSENS, en qualité de licencié exclusif, assigne NIJAL en contrefaçon.
- 16 juin 1994 : TGI Paris fait droit à la demande de EMSENS.
- 27 juin 1994 : CHAMPAGNE cède le brevet à la société EMSENS avec effet rétroactif à la date du dépôt.
- 21 juillet 1994 : La cession est publiée au RNB
- : NIJAL fait appel.
- 13 avril 1995 : NIJAL assigne EMSENS en délivrance d'une licence obligatoire pour non-exploitation (articles L.613-11 et 12 CPI) devant le TGI de Lyon.
- 30 octobre 1996 : La Cour de Paris confirme le jugement de 1994.
- 19 décembre 1996 : *TGI Lyon rejette la demande de licence obligatoire.*
- : NIJAL forme un pourvoi en cassation.
- 11 janvier 2000 : **La Cour de cassation rejette le pourvoi.**

LE DROIT

PREMIER PROBLEME : LA QUALITE A AGIR DU DEMANDEUR

A - LE PROBLEME

1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur au pourvoi (NIJAL)

prétendait que EMSENS qui avait introduit l'action en qualité de licencié exclusif ne pouvait pas se prévaloir de sa qualité de cessionnaire en cause d'appel, ni davantage de la rétroactivité de la cession au jour du dépôt de la demande.

b) Le défendeur au pourvoi (EMSENS)

prétendait que bien qu'ayant introduit l'action en qualité de licencié exclusif, il pouvait se prévaloir en cause d'appel de sa qualité de cessionnaire du droit ainsi que de la rétroactivité de la cession au jour du dépôt de la demande.

2°) *Enoncé du problème*

Deux questions de droit étaient associées au titre du premier moyen :

* Le demandeur ayant introduit une action en contrefaçon en qualité de licencié exclusif et qui, en cours de procédure, acquiert la qualité de cessionnaire du brevet peut-il se prévaloir de cette qualité en cause d'appel ?

* La clause du contrat de cession régulièrement publié prévoyant la rétroactivité du transfert du droit au jour du dépôt de la demande de brevet est-elle opposable au tiers présumé contrefacteur ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

« Mais attendu que l'arrêt retient que la société EMSENS, qui, à la date de l'assignation, justifiait de sa qualité de licenciée exclusive par la production d'un contrat rendu opposable aux tiers par son inscription le 25 mars 1987, au registre national des brevets, était recevable à invoquer le préjudice causé par la contrefaçon alléguée qui lui était propre et à en réclamer réparation; qu'il relève qu'elle a acquis avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande, la propriété et la jouissance exclusive du brevet, par acte publié au registre national des brevets, le 21 juillet 1994, qui stipulait le transfert à son profit du droit de poursuivre les faits de contrefaçon commis antérieurement à la conclusion du contrat; qu'il résulte de ces constatations qu'ayant obtenu, après le

jugement, par la cession du brevet et sa publication au registre national des brevets, la qualité de propriétaire et le droit de l'opposer aux tiers, la société EMSENS était recevable en vertu des articles L.615-2 du code de la propriété intellectuelle et 554 du nouveau code de procédure civile, à intervenir pour défendre ses droits en cette qualité devant la cour d'appel; que par ces motifs substitués à ceux critiqués au moyen, l'arrêt se trouve justifié; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli".

2°) *Commentaire de la solution*

* Sur le premier aspect, la Cour reconnaît au demandeur qui avait introduit l'instance en qualité de licencié exclusif la possibilité de se prévaloir de la qualité de propriétaire en cause d'appel pour la même procédure. L'article 554 NCPC prévoit :

"Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité"

Le titulaire initial du brevet, qui semble-t-il ne s'était pas associé à l'action en première instance, aurait pu intervenir en cause d'appel aux côtés de son licencié exclusif pour obtenir des dommages intérêts en sa qualité. Cette faculté est également ouverte à ses ayants-droits (cessionnaires) qui y ont intérêt. Le fait que l'ayant-droit du breveté ait été son licencié exclusif ne prive pas ce dernier de la même faculté. Le principal intérêt de la "*substitution*" tient au calcul du *quantum* des dommages intérêts (v. l'arrêt sur le premier moyen).

* Sur le second aspect de la solution, la Cour de cassation admet que la clause prévoyant la rétroactivité de la cession au jour du dépôt de la demande de brevet et ultérieurement publiée – avec la cession – est efficace à l'égard d'un présumé contrefacteur : le demandeur peut obtenir réparation en qualité de cessionnaire depuis le début des actes de contrefaçon, et non simplement depuis la cession. La solution présente intérêt en présence d'actes suspects de contrefaçon réalisés entre la conclusion du contrat de cession du brevet et sa publication : la rétroactivité de la cession permet au cessionnaire d'agir valablement pour cette époque. Dans le même ordre d'idée, on retiendra également la possibilité pour les parties d'introduire une clause qui retarde le transfert du droit au jour de la publication de la cession (clause de réserve de propriété), auquel cas le cédant conserverait le droit d'agir en contrefaçon jusqu'à la date de la publication.

DEUXIEME PROBLEME : LA LICENCE OBLIGATOIRE POUR DEFAT D'EXPLOITATION

A – LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur au pourvoi (NIJAL)

prétend que l'introduction d'une demande de licence obligatoire pour le brevet opposé doit entraîner le sursis à statuer sur l'action en contrefaçon.

b) le défendeur au pourvoi (EMSENS)

prétend que l'introduction d'une demande de licence obligatoire pour le brevet opposé n'entraîne pas le sursis à statuer sur l'action en contrefaçon.

2°) *Énoncé du problème*

L'introduction d'une demande de licence obligatoire pour le brevet opposé doit-elle entraîner le sursis à statuer sur l'action en contrefaçon introduite pour ledit brevet ?

B – LA SOLUTION

1°) *Énoncé de la solution*

"Mais attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer, la Cour d'appel énonce que la licence obligatoire prend effet à compter du jour où elle est accordée par jugement et en déduit exactement que la licence qui lui serait accordée ne pourrait exonérer son bénéficiaire de l'obligation de réparer le préjudice résultant de la reproduction antérieure du brevet; que le moyen n'est pas fondé".

2°) *Commentaire de la solution*

* Sur le bien fondé de la licence obligatoire :

- La grande rareté des contentieux en matière de licence obligatoire conduit à s'intéresser à toutes les décisions les concernant.

Le 19 décembre 1996, le Tribunal de Lyon avait rejeté la demande de licence obligatoire. A cet égard, le Tribunal avait dû se prononcer sur l'excuse tirée de la non-exploitation d'un brevet dominant couvrant une invention principale par le souci d'exploiter des brevets dépendant couvrant des dispositifs plus performants. Appliquant une lecture dynamique de l'article L.613-11 CPI, le Tribunal de Lyon admettait, d'heureuse façon, que EMSSENS « *en invoquant l'inutilité qu'il y a à exploiter un brevet, support d'une technique améliorée par la suite, doit bénéficier de l'excuse légitime prévue par le législateur* » (v. Dossiers Brevets 1997.I.8). L'observation est importante si l'on songe à la multiplicité des situations de dépendance, dont les situations de perfectionnement.

* Sur la demande de sursis à statuer :

La délivrance d'une licence obligatoire ne vaudrait que du jour du jugement : la décision d'accorder celle-ci ne purgerait pas les faits de contrefaçon antérieurs.

TROISIEME PROBLEME : L'EXISTENCE DU PREJUDICE DU TITULAIRE DU BREVET QUI NE FAIT PAS L'OBJET D'ACTES D'EXPLOITATION

A – LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur au pourvoi (NIJAL)

prétend que le titulaire d'un brevet qui n'exploite pas son invention ne subit aucun préjudice du fait d'actes de contrefaçon.

b) le défendeur au pourvoi (EMSENS)

prétend que le titulaire d'un brevet qui n'exploite pas son invention subit un préjudice du fait d'actes de contrefaçon.

2°) Enoncé du problème

Le titulaire d'un brevet qui n'exploite pas son invention subit-il un préjudice du fait d'actes de contrefaçon ?

B – LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Mais attendu que la Cour d'appel qui a retenu que le préjudice causé par la contrefaçon au titulaire d'un brevet qui n'exploite pas son invention consistait dans la privation de la redevance qu'il aurait été en droit d'exiger pour autoriser ladite exploitation, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé".

2°) Commentaire de la solution

La solution est classique.

COMM.

N.R

COUR DE CASSATION

Audience publique du 11 janvier 2000

M. DUMAS, président

B20000006

020924

Rejet

Arrêt n° 125 P

Pourvoi n° J 97-10.838

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

**LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :**

Sur le pourvoi formé par la société Nijal, société anonyme, dont
le siège est zone industrielle de Dressève, 56150 Baud,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris
(4e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Emsens, société à responsabilité limitée, dont
le siège est 2, rue Jean Macé, 42490 Fraisses,

2°/ de M. Antoine Emsens, demeurant 2, rue Jean Macé, 42490
Fraisses,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Nijal, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Emsens et de M. Emsens, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1996), que, par acte enregistré le 25 mars 1987 au registre national des brevets, la société Champagne viande, actuellement dénommée Arcadie première (société Arcadie), a concédé à la société Emsens la licence exclusive d'exploitation d'un brevet d'invention relatif à une "machine pour la préparation des brochettes", déposé le 1er juillet 1982 sous le n° 82 11596 ; que le 27 mai 1992, elle lui a consenti le droit d'engager toute action en contrefaçon de ce titre ; qu'après saisie-contrefaçon d'une machine servant à la fabrication automatique de brochettes dans les locaux d'une société, la société Emsens et son gérant M. Emsens ont assigné la société Nijal, fabricant de cette machine en contrefaçon et en réparation de leur préjudice ; que la société Emsens a acquis ce brevet par acte du 27 juin 1994, inscrit au registre national des brevets le 21 juillet suivant ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Nijal fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Emsens une somme de 800 000 francs à titre de redevance indemnitaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a une différence de nature entre une demande certes indemnitaire, fondée uniquement sur la qualité de licencié du demandeur, et une demande indemnitaire fondée sur la qualité de propriétaire d'un brevet, pour solliciter à l'endroit du prétendu contrefacteur, non pas une indemnité de contrefaçon mais une indemnité pour perte de redevance ayant une autre nature ; qu'en jugeant différemment pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si la cession d'un brevet est parfaitement valable entre les parties, elle n'est opposable que si l'acte la constatant est régulièrement publié au registre national des brevets ; que, quelles que soient les stipulations de l'acte de cession, à l'endroit des tiers, l'opposabilité de la cession ne peut jouer qu'à compter de son inscription audit registre ; qu'en l'espèce, il est constant que la cession de la propriété du brevet n'a été publiée que le 21 juillet 1994 ; qu'en jugeant cependant,

nonobstant cette donnée objective, que la cession susvisée stipulait expressément que la société cédait à la société Emsens la propriété et la jouissance exclusive du brevet avec effet rétroactif à sa date du dépôt pour la condamner au paiement d'une redevance indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 613-8 et L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Emsens qui, à la date de l'assignation, justifiait de sa qualité de licenciée exclusive par la production d'un contrat rendu opposable aux tiers par son inscription le 25 mars 1987, au registre national des brevets, était recevable à invoquer le préjudice causé par la contrefaçon alléguée qui lui était propre et à en réclamer réparation ; qu'il relève qu'elle a acquis avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande, la propriété et la jouissance exclusive du brevet, par acte publié au registre national des brevets, le 21 juillet 1994, qui stipulait le transfert à son profit du droit de poursuivre les faits de contrefaçon commis antérieurement à la conclusion du contrat ; qu'il résulte de ces constatations qu'ayant obtenu, après le jugement, par la cession du brevet et sa publication au registre national des brevets, la qualité de propriétaire et le droit de l'opposer aux tiers, la société Emsens était recevable en vertu des articles L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle et 554 du nouveau Code de procédure civile, à intervenir pour défendre ses droits en cette qualité devant la cour d'appel ; que, par ces motifs substitués à ceux critiqués au moyen, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Nijal fait le même reproche à l'arrêt, alors qu'aux termes de l'article L. 613-11 du Code de la propriété intellectuelle, toute personne peut, à l'expiration notamment d'un délai de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, si au moment de la requête, et sauf excuse légitime, le propriétaire du brevet ou son ayant-cause, en l'occurrence le licencié, n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet, n'a pas commercialisé le produit en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché, la demande de licence obligatoire étant formée auprès du tribunal de grande instance et devant être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective ; qu'une telle demande avait nécessairement une incidence sur le contentieux tendant à obtenir une redevance indemnitaire, et ce d'autant plus qu'il était constant en l'espèce, qu'on était en présence d'un brevet qui n'était pas exploité, en sorte qu'il était juridiquement insolite de voir se superposer deux actions

incompatibles, l'action tendant à obtenir une licence obligatoire pour non exploitation d'un brevet et l'action tendant à obtenir une redevance indemnitaire sur ce même brevet ; qu'en l'état de ces données, en affirmant qu'il n'y avait pas matière à sursis à statuer au motif que la licence obligatoire, si elle venait à être conférée par jugement, ne rétroagirait pas à la date de la demande, la cour d'appel, statuant par motifs inopérants, a violé les articles L. 613-11 et L. 613-12 du Code de la propriété intellectuelle et méconnu les règles gouvernant le sursis à statuer ;

Mais attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer, la cour d'appel énonce que la licence obligatoire prend effet à compter du jour où elle est accordée par jugement et en déduit exactement que la licence qui lui serait accordée ne pourrait exonérer son bénéficiaire de l'obligation de réparer le préjudice résultant de la reproduction antérieure du brevet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Nijal fait encore le même grief à l'arrêt, alors que dans ses écritures d'appel elle insistait sur le fait que la société Emsens ne disposant d'aucun motif légitime à la non-exploitation de son brevet, bénéficiait d'un brevet de barrage et qu'en l'absence d'exploitation dudit brevet, aucun préjudice ne pouvait être allégué, fût-ce au titre d'une redevance indemnitaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le préjudice causé par la contrefaçon au titulaire d'un brevet qui n'exploite pas son invention consistait dans la privation de la redevance qu'il aurait été en droit d'exiger pour autoriser ladite exploitation, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Nijal reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une astreinte, alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement des précédents moyens entraînera par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de ce chef querellé du dispositif ;

Mais attendu que le rejet des précédents moyens rend sans objet l'examen de ce moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nijal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nijal à payer à la société Emsens et à M. Emsens la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.