

T.G.I. Paris 3° CH. 21 juin 1975

D  
O  
S  
S 1975 - V - n° 6  
I  
E  
R

G U I D E   D E   L E C T U R E

I - LES FAITS

- 11 décembre 1968 : La Société GRAPHIC SCIENCES INC., Société de droit américain, dépose une demande de brevet français, intitulé "chargeur enrouleur sur un tambour de lecture", sous le bénéfice d'une priorité américaine.
- 1 juin 1970 : Le brevet est délivré sous le n° 1.594.353
- 1971 : GRAPHIC SCIENCES entre en contact avec une société DEXPRO pour commercialiser en France des appareils mettant en oeuvre le brevet.
- 1972 : CIT ALCATEL fabrique des dispositifs voisins
- 12 octobre 1972 : GRAPHIC SCIENCES met en demeure CIT ALCATEL de cesser ses agissements contrefaisants.
- juin 1973 : Pourparlers de licence.
- 14 novembre 1973 : CIT ALCATEL demande à GRAPHIC SCIENCES de lui faire connaître les conditions auxquelles elle concéderait licence.
- 11 janvier 1974 : GRAPHIC SCIENCES propose un contrat aux conditions sévères : versement d'un "ticket d'entrée" important et exigence d'un minimum de redevances élevé.
- 15 février 1974 : ALCATEL refuse les termes du contrat et en propose un autre plus modéré.
- mars 1974 : Silence de GRAPHIC SCIENCES.
- 2 avril 1974 : CIT ALCATEL, demandeur, assigne GRAPHIC SCIENCES INC, défendeur, en concession de licence obligatoire pour défaut d'exploitation, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, sur la base des articles 32 et 33 de la loi du 2 janvier 1968.

- 21 juin 1975 : T.G.I. Paris fait droit à la demande.

## II - LE DROIT

\* TRAITEMENT DU PREMIER PROBLEME (recevabilité de la demande de licence obligatoire)

Premier point : justification par le demandeur du refus de licence amiable du titulaire du brevet.

### A) LE PROBLEME

#### 1°) Prétentions des parties

##### a) Le demandeur (CIT ALCATEL)

prétend que les exigences excessives du breveté constituent le refus de licence visé par l'article 33.

##### b) Le défendeur (GRAPHIC SCIENCES)

prétend que les exigences rejetées par le candidat licencié ne constituent pas le refus de licence visé par l'article 33.

#### 2°) Enoncé du problème

Des exigences excessives de la part du breveté constituent-elles le refus de licence amiable, condition de recevabilité à la demande de licence obligatoire ?

### B) LA SOLUTION

#### 1°) Enoncé de la solution

"Attendu qu'il est incontestable que la Société CIT ALCATEL a recherché sérieusement à l'amiable une concession de licence et que c'est faute de l'obtenir à des conditions acceptables qu'elle a été amenée à solliciter une licence obligatoire.

Qu'en effet tout d'abord, le principe du minimum garanti, s'agissant d'une licence non exclusive, apparaît déjà comme une exigence injustifiée alors que la licenciée risquait d'être en butte à la concurrence d'autres licenciés,

Que par ailleurs, le montant de ce minimum apparaît considérable si l'on considère :

1) d'une part qu'il s'agit ainsi que l'admet la Société GRAPHIC SCIENCES elle-même, d'une production s'adressant à une clientèle "hésitante et restreinte" pour des appareils d'un prix élevé ;

2) d'autre part qu'au terme de négociations entreprises par la Société GRAPHIC SCIENCES avec une société DE~~X~~PRO en vue de la commercialisation de ses propres appareils sur le marché français, le plan pour la vente de 200 machines en 1972 étant ramené à 150. (...)

3°) enfin que la Société RANK XEROX, ainsi que la Société DE~~X~~PRO l'écrit à la Société GRAPHIC SCIENCES, (...) malgré l'immense campagne publicitaire

qu'elle a faite et ses 5000 agents en France, n'a pu louer à ce jour qu'un peu plus de 100 machines.

Que dans ces conditions et en l'absence de tous éléments démontrant qu'en près de 15 mois le marché français s'était considérablement étendu, il apparaît que le montant du minimum garanti (alors que de surcroît le ticket d'entrée exigé en tant qu'avance non récupérable était déjà de 100.000 dollars), constituait une prétention abusive équivalente à un refus de licence".

## 2°) Commentaire de la solution

L'article 33 de la loi pose en condition de recevabilité de la demande de licence obligatoire la justification par le candidat licencié qu'il n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation. Tel n'était pas à proprement parler le cas dans la présente affaire où le demandeur se trouvait en butte non à un refus mais à des exigences exorbitantes de la part du breveté. Le jugement rejoint ici ce que la jurisprudence avait décidé sous l'empire de la loi ancienne (Paris 2 mai 1963, Ann. 63. 295, note Ph. COMBEAU). Des prétentions excessives, ici souverainement constatées par le tribunal, équivalent à un refus de licence amiable.

Deuxième point : recevabilité de la demande de licence obligatoire malgré une contrefaçon antérieure du demandeur.

### A) LE PROBLEME

#### 1°) Prétentions des parties

##### a) Le demandeur

prétend que son éventuelle exploitation contrefaisante du brevet ne fait pas obstacle à une demande de licence obligatoire.

##### b) Le défendeur

réplique en avançant que le candidat licencié contrefait le moyen protégé et ne peut, donc, prétendre au bénéfice d'une licence obligatoire, car la loi n e peut profiter à celui, qui, de mauvaise foi, s'est fait justice à lui-même.

#### 2°) Enoncé du problème

Des faits de contrefaçon émanant du demandeur constituent-ils une cause d'irrecevabilité de la demande de licence obligatoire ?

### B) LA SOLUTION

#### 1°) Enoncé de la solution

"Attendu que l'instance en contrefaçon n'est même pas introduite et qu'en tout état de cause, on ne pourrait sans ajouter à l'article 32 de la loi de 1968, une condition de recevabilité qu'il ne prévoit pas, faire droit à la demande de sursis à statuer ; que même si la contrefaçon était établie, elle ne constituerait pas une cause d'irrecevabilité de la demande de licence obligatoire".

2°) Commentaire de la solution

La loi n'érige pas, en effet, une contrefaçon antérieure en obstacle à une demande de licence obligatoire. La solution avait déjà été indiquée par la Cour d'Appel de Rennes le 12 juillet 1972 dans l'affaire PLASTIMO (PIBD 1973. 95.III. 4).

Notons cependant, qu'il pourrait en être autrement en cas de récidive et le contrefacteur serait justiciable de la loi sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles du 30 août 1947 en son article premier, troisièmement.

Cette solution n'est pas reçue, en revanche, dans d'autres systèmes juridiques et le droit italien, par exemple, prévoit qu'aucune licence obligatoire ne pourra être accordée à quiconque porte atteinte ou a porté atteinte au brevet pour lequel la licence est demandée (Art. 54 bis de la loi italienne modifiée par le décret du 28 février 1968).

\* TRAITEMENT DU DEUXIEME PROBLEME (bien fondé sur la demande de licence obligatoire).

Première condition : défaut d'exploitation

A) LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur

prétend qu'il n'ya pas eu d'exploitation en France, sérieuse et effective dans les trois années qui ont suivi la délivrance

b) Le défendeur

prétend qu'il y a eu exploitation en France puisque depuis 1971 une tentative de commercialisation d'appareils conformes à l'enseignement du brevet a été effectuée.

2°) Enoncé du problème

La commercialisation en France, voire la tentative de commercialisation en France, d'appareils fabriqués à l'étranger vaut-elle exploitation au sens de l'article 32 ?

B) LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que l'exploitation du brevet au sens de l'article 32 consiste dans l'exécution ou la mise en oeuvre de l'objet de l'invention ;  
Qu'en l'espèce, le brevet ayant pour objet un produit, l'exploitation doit s'entendre de la fabrication sur le territoire français (...)  
Qu'en effet, avant la loi de 1968, une jurisprudence constante décidait que l'appréciation du défaut d'exploitation pour l'octroi d'une licence

obligatoire devait être faite selon les principes adoptés pour l'application de l'ancienne sanction de la déchéance : la substitution à cette sanction de celle, moins sévère, de la concession d'une licence obligatoire ne devant pas conduire à des exigences moindres."

## 2°) Commentaire de la solution

La solution est ici claire et traditionnelle. La Cour de Paris le 2 mai 1972 (dec. cit.), après la réforme, s'était arrêté à la même position.

L'importation en France de produits protégés, a fortiori sa tentative, n'équivaut pas à une exploitation qui doit consister en des faits positifs de fabrication en relation avec le territoire français.

Toutefois, d'éventuels problèmes d'interprétation ne sont pas réglés pour autant et le doute pourrait naître si l'élaboration de l'objet était effectuée en plusieurs temps de part et d'autre, et pour partie, de nos frontières. L'hypothèse s'en pourrait notamment rencontrer dans le domaine pharmaceutique (Cf. J. AZEMA, note sous T.G.I. Paris, 6 juin 1973, D. 1974).

## Deuxième condition : absence d'excuses légitimes

### A) LE PROBLEME

#### 1°) Prétentions des parties

##### a) Le demandeur

prétend que le défendeur ne justifie d'aucune excuse légitime.

##### b) Le défendeur

prétend qu'il y a excuse légitime dans trois sortes d'obstacles auxquels il se serait heurté :

- Un obstacle administratif : le refus d'homologation de ses appareils par l'administration des P et T,

- La contrefaçon commise par le demandeur le privant d'un marché,

- Les pourparlers de licence conventionnelle l'empêchant d'accorder à une autre société une licence d'exploitation.

2°) Enoncé du problème

Y a-t-il excuse légitime du défaut d'exploitation du brevet dans les faits, dans les difficultés cités par le défendeur ?

B) LA SOLUTION

Le Tribunal refuse la qualification d'excuse légitime aux faits argués par le défendeur.

1°) Commentaire de la solution

La sanction de la licence obligatoire peut paraître sévère si véritablement le breveté s'est heurté à de grandes difficultés pour mettre en oeuvre son invention. Aussi la loi prévoit-elle qu'il peut bénéficier d'excuses légitimes à son inaction et éluder par là la concession autoritaire de licence. Mais la bonne foi du breveté n'est pas à soi seule suffisante et il lui faut désigner les obstacles qu'il a rencontrés et convaincre le juge qu'ils excusent son inaction.

La décision relève qu'en l'espèce ces prétendus obstacles n'étaient pas suffisamment graves, pour justifier l'inaction du défendeur.

Notons, en outre, que la licence est accordée, à compter de la signification du jugement, le demandeur ayant pu sans difficulté établir son aptitude à exploiter l'invention de manière à satisfaire aux besoins du marché. Enfin, un expert est commis avec mission de donner un avis motivé sur l'assiette et le taux équitable de la redevance afférente à l'exploitation de la licence ainsi considérée.

REÇU

24 JUIN 1975

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.

3<sup>e</sup> CHAMBRE

21 JUIN 1975

CIE ALCATEL CIT

c/

STE GRAPHIC SCIENCES INC.

EXPERTISE

-----

DROITS DE TIMBRE  
PAYES A FORFAIT

Décret N° 70-521  
du 19 JUIN 1970

6.898/74  
ASS.2/4/74

EXPERTISE

N° 2 -

ENTRE: la COMPAGNIE INDUSTRIELLE  
DES TELECOMMUNICATIONS CIT ALCATEL  
S.A., siège 12, rue de la Baume,  
PARIS, représentée par Maître-----  
avocat, assisté de Me [REDACTED], avocat  
plaidant.

AUDIENCE DU 21  
JUN 1975

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup>me Section

4 AVOCATS  
1<sup>ère</sup> décision.

ET; la Société GRAPHIC SCIENCES INC.  
Société de droit américain, siège à  
DANBURY (Connecticut-U.S.A. Corporat  
Drive Commerce Park, représentée par  
M. [REDACTED] avocat, assisté de Me [REDACTED], avocat  
plaidant.

LE TRIBUNAL,  
siégeant en audience publique;-----

Après que la cause eût été débattue en audience  
publique le 19 Avril 1975 devant Messieurs GRONIER, Vice  
Président, SCHEXWIN & Mademoiselle ROSNELL, Juges, assis-  
tés de CAYREL, Secrétaire-Greffier, et qu'il en eût été  
délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats,

A rendu en PREMIER RESSORT le jugement contradic-  
toire ci-après: -----

Attendu que la Société anonyme Compagnie Indus-  
trielle des Télécommunications dite CIT ALCATEL a, par  
assignation délivrée le 2 Avril 1974, à la Société de  
droit américain GRAPHIC SCIENCES INC., tout en formu-  
lant des réserves sur la validité du brevet français  
N° I.594.353, délivré le 1er Juin 1970 dont celle-ci  
est propriétaire, sollicité l'octroi d'une licence  
obligatoire dudit brevet en application des articles  
32 et 33 de la loi du 2 Janvier 1968, ce à compter du  
jour de son assignation, pour la durée du brevet et au  
taux de 3% du prix de vente hors taxe du dispositif  
chargeur qu'il décrit; -----

Qu'elle demande l'exécution provisoire du juge-  
ment à intervenir;-----

Attendu que la Société GRAPHIC SCIENCES a conclu  
le 22 Mars 1975 à l'irrecevabilité de la demande au  
PAGE PREMIERE

motif que la Société CIT ALCATEL ne démontre pas qu'elle s'est ~~limitée~~ à un refus de concession de sa part; ---

Que subsidiairement: -----

heurtée./

1<sup>re</sup>/ elle sollicite une mesure d'instruction aux fins de déterminer si, compte tenu de la technicité particulière de l'affaire et des possibilités offertes par le marché français, l'exigence qu'elle a formulée d'obtenir un minimum garanti était ou non justifiée;

2<sup>de</sup>/ -- qu'elle conclut au sursis à statuer jusqu'à décision sur l'action en contrefaçon introduite par elle à l'encontre de la Société CIT ALCATEL;-----

3<sup>de</sup>/ elle fait valoir qu'elle a entrepris l'exploitation sérieuse et effective de son brevet dans le délai prévu à l'article 32 de la loi du 20 Janvier 1968 et conclut au rejet de licence obligatoire; -----

4<sup>de</sup>/ très subsidiairement, elle conclut au débouté en invoquant le bénéfice de l'excuse légitime prévue par le même texte;-----

C

5<sup>de</sup>/ Plus subsidiairement encore et pour le cas où il serait fait droit à la demande de licence obligatoire, elle demande la fixation des redevances à : -----

- quarante dollars par unité pour les cinq mille premières unités d'équipements utilisant les inventions protégées par le brevet;-----

- trente cinq dollars par unité, pour les cinq mille unités suivantes; -----

- trente dollars par unité, pour les cinq mille unités suivantes;-----

- vingt cinq dollars par unité pour toutes les unités suivantes au-delà de quinze mille; -----

- avec un versement initial de 20.000 \$ à titre d'avances sur redevances; -----

Attendu que la Société CIT ALCATEL a répliqué le 9 Avril 1975, concluant au débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de la défenderesse et à l'adjudication du bénéfice de ses propres écritures;

I/ SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE: -----

PAGE DEUXIEME

21 JUN 75  
32 CH-2-S.

Attendu que le brevet objet de la présente instance délivré à la Société de droit américain le 1er juin 1970, sous le numéro I.594.353, sur demande du 11 Décembre 1968 et sous le bénéfice d'une priorité américaine du 11 décembre 1967, a pour titre "chargeur enrouleur sur un tambour de lecture"; -----

Attendu que pour triompher dans ses prétentions, la Société CIT ALCATEL doit tout d'abord sur le plan de la recevabilité et en application de l'article 33 de la loi du 2 Janvier 1968, établir -----  
- qu'elle n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation; -----  
- et qu'elle est en état d'exploiter l'invention de manière à satisfaire aux besoins du marché; -----

Que sur ce dernier point, la Société demanderesse a joint à son assignation des pièces justificatives suffisantes et que la Société GRAPHIC SCIENCES admet volontiers les capacités de la Société CIT ALCATEL pour satisfaire dans le domaine des Télécommunications et du brevet, les besoins du marché français; -----

Que sur la tentative d'accord amiable prévue par l'article 33, tentative qui doit être sérieuse et sincère et doit avoir abouti à un refus du breveté, la Société CIT ALCATEL produit un échange de correspondances allant du 1er octobre 1972 au 15 Février 1974; -----

Que de l'examen de ces pièces, il ressort que: le 12 octobre 1972, la Société GRAPHIC SCIENCES mettait en garde la Société CIT ALCATEL, portant à sa connaissance l'existence d'un certain nombre de ses brevets qu'elle estimait contrefaits par la dite Société; -----

Des contacts ayant eu lieu entre les deux parties la Société CIT ALCATEL proposait, courant Juin 1973, une solution de coopération entre les deux sociétés avec un échange de brevets, solution à laquelle la Société GRAPHIC SCIENCES n'adhérait pas, si bien que, le 14 Novembre 1973, la CIT ALCATEL lui demandait de lui faire connaître les conditions auxquelles elle accepterait de lui consentir une licence; -----

Par lettre du 11 janvier 1974, la société américaine proposait un accord de licence dont les principales dispositions seraient: -----

- un droit d'entrée de 100.000 dollars; -----
- une redevance à l'unité produite qui serait de 40 dollars sur les 5.000 premiers appareils et qui constituait un minimum garanti; -----
- une redevance à déterminer pour les appareils supplémentaires; -----

Si l'on se réfère à la réponse du 15 Février 1974, cette proposition a été complétée le 1er février 1974 par la détermination des redevances pour la deuxième année et les suivantes et l'exigence d'un minimum annuel de royalties fixée à -----  
200.000 \$ la première année; -----  
235.000 \$ la deuxième année; -----  
250.000 \$ chaque année suivante jusqu'à l'expiration des brevets licenciés; -----

Le 15 février 1974, la Société CIT ALCATEL répond qu'elle accepte les royalties, offre de régler un paiement initial une somme de 20.000 \$ seulement et "à titre d'avance sur royalties", refuse d'accepter le principe des minimums annuels de royalties qui "ne sont pas admissibles en cas de licence non exclusive", relevant que du reste leurs chiffres "ne sont pas basés sur une estimation raisonnable du marché"; -----

A sa lettre la Société CIT ALCATEL joint le projet de contrat qu'elle serait prête à signer et ajoute in fine: "Si nous n'avions pas reçu le 1er mars 1974 la confirmation de votre accord, nous engagerions une demande de licence obligatoire de votre brevet "français N° I.594.353"; -----

Attendu que c'est dans ces conditions que, n'ayant reçu aucune réponse de la Société américaine, elle a introduit la présente instance, estimant que les exigences exorbitantes de celle-ci équivalaient à un refus déguisé de licence de la part de la brevetée; -----

Attendu qu'il est incontestable que la Société  
PAGE QUATRIEME

21 JUIN 75  
3<sup>e</sup> CH-2-S.

CIT-ALCATEL a recherché sérieusement à l'amiable une concession de licence et que c'est faute de l'obtenir à des conditions acceptables qu'elle a été amenée à solliciter une licence obligatoire; -----

Qu'en effet tout d'abord le principe du minimum garanti s'agissant d'une licence non exclusive apparaît déjà comme une exigence injustifiée alors que la licenciée risquait d'être en butte à la concurrence d'autres licenciés; -----

Que par ailleurs le montant de ce minimum apparaît considérable si l'on considère: -----

1<sup>o</sup>/ d'une part qu'il s'agit ainsi que l'admet la Société GRAPHIC SCIENCES elle-même, d'une production s'adressant à une "clientèle hésitante et restreinte" pour des appareils d'un prix élevé; -----

2<sup>o</sup>/ d'autre part qu'au terme de négociations entreprises par la Société GRAPHIC SCIENCES avec une Société DEXPRO en vue de la commercialisation de ses propres appareils sur le marché français, le plan pour la vente ~~prévue~~ de 200 machines en 1972 étant ramené à 150 (cf la lettre adressée à DEXPRO le 6 Mars 1972); -----

*+ primitif*  
3<sup>o</sup>/ enfin, que la Société BARK XEROX, ainsi que la Société DEXPRO l'écrit à la Société GRAPHIC SCIENCES (cf lettre du 27 Octobre 1972), "malgré l'immense campagne publicitaire qu'elle a faite et ses 5.000 agents en France", n'a pu louer à ce jour qu'un peu plus de 100 machines; -----

Que dans ces conditions et en l'absence de tous éléments démontrant que en plus de 15 mois le marché français s'était considérablement étendu, il apparaît que le montant du minimum garanti (alors que de surcroît le ticket d'entrée exigé en tant qu'avance non récupérable était déjà de 100.000 dollars), constituait une prétention abusive équivalente à un refus de licence;

Attendu que la demande de licence obligatoire est donc recevable; -----

PAGE CINQUIEME

II/ SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER/-----

Attendu que la Société GRAPHIC SCIENCES s'appuie sur le fait que la Société CIT ALCATEL a entrepris en 1972 une fabrication mettant en oeuvre les enseignements de son brevet, que mise en demeure le 12 Octobre 1972 de cesser ses agissements, elle a engagé des pourparlers d'octroi d'une licence conventionnelle et a poursuivi la contrefaçon jusqu'à l'assignation du 2 Avril 1974; -----

Qu'elle demande en conséquence au Tribunal de surseoir à statuer en raison du fait qu'elle se réserve de poursuivre la dite contrefaçon, le contrefacteur ne pouvant prétendre au bénéfice d'une licence obligatoire car le loi ne peut profiter à celui qui, de mauvaise foi, s'est fait justice à lui-même; -----

Mais attendu que l'instance en contrefaçon n'est même pas introduite et qu'en tout état de cause, on ne pourrait sans ajouter à l'article 32 de la loi de 1968, une condition de recevabilité qu'il ne prévoit pas, faire droit à la demande de ~~e~~ sursis à statuer; que si même la contrefaçon était établie, elle ne constituerait pas une cause d'irrecevabilité de la demande de licence obligatoire; -----

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer; -----

III/ SUR L'EXPLOITATION DU BREVET: -----

Attendu qu'au fond, la Société CIT ALCATEL doit établir qu'à l'expiration du délai visé à l'article 32, la Société GRAPHIC SCIENCES n'avait pas entrepris une exploitation sérieuse et effective de son brevet; -----

Attendu que celle-ci fait valoir que, depuis 1971, elle a été en rapport avec la Société française DEXPRO pour la commercialisation en France d'appareils mettant en oeuvre l'enseignement de son brevet ainsi qu'il ressort de la correspondance qu'elle a mise aux débats;

Mais attendu que l'exploitation du brevet au sens  
PAGE SIXIEME

de l'article 32 consiste dans l'exécution ou la mise en oeuvre de l'objet de l'invention;(((-----

21 JUIN 75  
3<sup>e</sup> CH-2-S.

Qu'en l'espèce, le brevet ayant pour objet un produit, l'exploitation doit s'entendre de la fabrication sur le territoire français, ce que n'a pas réalisé ni même envisagé la Société GRAPHIC SCIENCES, qui rapporte seulement la preuve qu'elle a tenté de vendre en France des appareils fabriqués par elle aux Etats-Unis; -----

Qu'en effet, avant la loi de 1968, une jurisprudence constante décidait que l'appréciation du défaut d'exploitation pour l'octroi d'une licence obligatoire devait être faite selon les principes adoptés pour l'application de l'ancienne sanction de la déchéance: la substitution à cette sanction, de celle moins sévère de la concession d'une licence obligatoire ne devant pas conduire à des exigences moindres; -----

Que la tentative de commercialisation entreprise sérieusement auprès d'un distributeur français ne saurait donc permettre à la Société GRAPHIC SCIENCES d'échapper à la licence obligatoire; -----

#### IV/ SUR LES EXCUSES LEGITIMES: -----

Attendu que la Société GRAPHIC SCIENCES invoque subsidiairement trois sortes d'obstacles auxquels elle se serait heurtée, la justifiant de n'avoir pu entreprendre une exploitation sérieuse et effective de son brevet:

- 1<sup>o</sup>/ un obstacle administratif, savoir le refus d'homologation de ses appareils par l'Administration des P et T;
- 2<sup>o</sup>/ la contrefaçon commise par la Société CIT-ALCATEL;
- 3/ les pourparlers de licence conventionnelle;-----

Attendu sur le premier point qu'il convient tout d'abord d'observer que la Société GRAPHIC SCIENCES ne semble pas avoir jamais manifesté l'intention de fabriquer des dispositifs couverts par son brevet en France et que le refus d'homologation par l'administration des Postes n'a pu en tout état de cause constituer qu'un obstacle à l'importation et non un obstacle à la fabrication;  
PAGE SEPTIEME

Qu'il ressort des pièces qu'elle produit que le matériel qu'elle se proposait de faire vendre en France n'était pas conforme aux normes françaises et aurait provoqué des perturbations du réseau téléphonique français; -----

Qu'elle ne semble pas avoir profité de l'autorisation exceptionnelle qui lui a été accordée le 6 janvier 1972, d'exploiter ses appareils de fac-similé de type D E X I et D E X IV, ne fournissant pas aux P.T.T. la notice descriptive de ses appareils, ce malgré les lettres de rappel de la Société DEXPRO; -----

Que de toutes manières, il lui appartenait de modifier ses appareils et d'utiliser une fréquence porteuse qui ne risquerait pas de perturber les télécommandes du réseau téléphonique français;-----

Qu'une difficulté de cet ordre n'apparaît pas suffisamment grave pour constituer une excuse légitime du défaut d'exploitation;-----

Attendu, en second lieu, que la Société GRAPHIC SCIENCES prétend avoir été gênée par la contrefaçon commise par la Société CIT-ALCATEL; -----

Qu'il n'est pas sans intérêt de relever que dans sa correspondance avec la Société DEXPRO, la brevetée ne fait aucune allusion à une prétendue gêne;-----

Que la Société CIT ALCATEL soutient n'avoir pas vendu d'appareils tant qu'ont duré les négociations en vue d'une licence amiable, ce qui paraît vraisemblable si l'on considère que ladite Société n'a sollicité l'homologation de l'appareil argué de contrefaçon que le 21 Février 1974 et ne l'a obtenue des P.T.T. que le 25 Avril 1974; -----

Que dans des conditions si même la contrefaçon était démontrée, il n'apparaît pas qu'elle ait pu dans les 3 ans de la délivrance du brevet, soit avant le 1er juin 1973, constituer l'excuse légitime indiquée par la brevetée; -----

PAGE HUITIEME

Attendu qu'enfin la Société GRAPHIE SCIENCES invoque l'existence des pourparlers commencés après sa mise en demeure du 12 Octobre 1972, poursuivis jusqu'au 2 Avril 1974, et qui l'aurait empêché de consentir à une autre société une licence d'exploitation;

21 JUIN 75  
3<sup>e</sup> CH-2-S.

Attendu que la Société CIT-ALCATEL relève non sans pertinence qu'à aucun moment ces pourparlers n'ont visé la concession à son profit d'une licence exclusive

Qu'en conséquence, alors que par ailleurs aucune option n'avait été sollicitée par elle, la brevetée demeurait entièrement libre de contracter avec un tiers

Attendu que la brevetée à qui incombait la charge de la preuve n'a pas établi les excuses légitimes justifiant son inaction; -----

Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la Société CIT-ALCATEL et d'accorder à celle-ci pour la France une licence non exclusive du brevet N° I.594.353 et ce, à dater de la signification du présent jugement pour la durée du brevet restant à courir; -----

#### V/ SUR LA FIXATION DE LA REDEVANCE: -----

Attendu que si les parties admettent toutes deux le taux de 5%, leurs points de vue divergent sur l'assiette de la redevance, la demanderesse offrant de la régler sur le prix de vente hors taxes du seul dispositif décrit au brevet, tandis que la Société GRAPHIC SCIENCES, invoquant la théorie du "tout commercial", demande que la redevance soit calculée sur l'ensemble de l'appareil et sur le prix de vente au public (et non "sortie usine"), hors taxes; -----

Attendu que le Tribunal ne possédant pas de précisions suffisantes pour lui permettre en l'état de fixer la redevance, il convient de recourir à une expertise; -----

#### IV/ SUR L'EXECUTION PROVISOIRE: -----

PAGE NEUVIEME

Attendu qu'en raison de l'intérêt économique que présente l'exploitation sans délai du brevet, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement:-----

VII/ SUR LES DEPENS: -----

Attendu que compte tenu des circonstances de la cause et de l'intérêt que le licencié doit tirer de l'octroi de la licence, il convient de laisser à la charge de celui-ci une partie des dépens;-----

P A R   C E S   M O T I F S -----

Statuant contradictoirement; -----

Dit la Société CIT ALCATEL recevable et bien fondée en sa demande; -----

Accorde à ladite Société, en application des articles 32 et 33 de la loi du 2 janvier 1968, une licence obligatoire non exclusive du brevet français N° I.594.353 appartenant à la Société de droit américain GRAPHIC SCIENCES pendant la durée restant à courir du dit brevet et à compter de la signification du présent jugement; -----

Donne acte à la Société CIT-ALCATEL des réserves qu'elle formule en ce qui concerne la validité dudit brevet; -----

Avant dire droit sur le montant de la redevance, commet, en qualité d'expert, Monsieur Philippe GUILGUET, demeurant 14, Avenue de Breteuil, à Paris, VII, Tél/ 705-51-82, avec pour mission de donner son avis motivé sur l'assiette et le taux équitable de la redevance afférente à l'exploitation de la licence obligatoire du brevet N° I.594.353 par la Société CIT-ALCATEL;

Dit que l'expert devra rechercher tous renseignements utiles à l'exercice de sa mission, notamment auprès des Administrations publiques et privées, le cas échéant auprès de l'Administration Nationale pour la Valorisation de la Recherche; -----  
PAGE DIXIEME

21 JUIN 75  
3<sup>e</sup> CH-2-S.

(A N V A R), qu'il entendra les parties et tous dachants en leurs dires et explications; qu'il constatera l'accord des parties s'il y a lieu, sinon, dressera de ses opérations un rapport qui sera déposé au Greffe de ce Tribunal dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission; -----

Dit que l'expert sera mis en oeuvre et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Décret N° 73-II22 du 17 décembre 1973; -----

Fixe à trois mille francs (3.000 F), le montant de la provision qui devra être consignée par la Société CIT-ALCATEL avant le 31 Juillet 1975, au Secrétariat-Greffe (Bureau 303); -----

Dit que le présent jugement sera, en application de l'article 5 du Décret du 18 Octobre 1969, immédiatement notifié par Monsieur le Greffier, à Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété/~~Graphique~~  
~~Graphique~~ -----

/ ~~X~~  
Industrielle/

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Partage les dépens dans la proportion des deux tiers à la charge de la Société GRAPHIC SCIENCES et un tiers à la charge de la Société CIT-ALCATEL, dont distraction, ~~aux avocats de la cause~~, aux avocats de la cause./-----

Fait et jugé le 21 JUIN 1975./-----

RAYE mots nuls/

Le Secrétaire-Greffier-----Le Vice-Président,  
CAYREL-----GRONIER

PAGE ONZIEME & DERNIERE./.