

DOSSIERS BREVETS 1977 – I – N. 4

T.G.I. PARIS 14 MAI 1976

P.I.B.D. 1976 - 181 - III - 471

D. 1977 note J. SCHMIDT à paraître.

CONTRAT INTERNATIONAL DE LICENCE : DROIT APPLICABLE

LICENCIÉ EXCLUSIF : DROIT D'AGIR EN CONTREFAÇON

I - LES FAITS.

- 10.01.1961 : La Société américaine SKIL dépose une demande de brevet français délivré sous le n. 1.281.541.
- : D'autres sociétés du groupe SKIL obtiennent, dans différents pays, des brevets parallèles sur la même invention
- 1.09.1972 : Contrat de licence « mondiale et exclusive » entre SKIL (USA), SKIL (Canada), SKIL (Pays-Bas), « donneurs de licence » et la société HILTI (Lichtenstein), concessionnaire.
- : La société SPIT exploite, en France une invention voisine de celle couverte par le brevet français « SKIL »
- 12.07.1973 : La société HILTI fait pratiquer une saisie contrefaçon contre la société SPIT
- 21.07.1973 : HILTI, assigne SPIT en contrefaçon. SPIT réplique par voie de :
 - . fin de non recevoir fondée sur l'absence de qualité du « titulaire d'un droit exclusif d'exploitation » exigée du demandeur en contrefaçon, par l'article 53, al. 2 de la loi du 2 janvier 1968
 - . demande reconventionnelle en annulation de la saisie contrefaçon.
- 7.11.1974 : T.G.I. Paris rejette :
 - . la fin de non recevoir
 - . la demande en annulation de la saisie contrefaçon

SPIT fait appel
- 14.05.1976 : La Cour d'appel de PARIS infirme le jugement précité.

II - LE DROIT.

A – LE PROBLEME.

1 - Prétentions des parties.

a - Le demandeur à la fin de non recevoir (SPIT)

prétend que le demandeur ne justifie pas d'un droit exclusif d'exploitation au sens de l'art. 53 al. 2 de la loi de 1968 car il partage le droit d'exploiter avec d'autres que le concédant.

b - Le défendeur à la fin de non recevoir (HILTI)

prétend qu'il justifie d'un droit exclusif d'exploitation au sens de l'art. 53 al. 2 de la loi de 1968, car il ne partage pas le droit d'exploiter avec d'autres que le concédant.

2 - Enoncé du problème.

Qu'entend-on par titulaire d'un droit exclusif d'exploitation au sens de l'art. 53 al. 2 de la loi du 2.1.1968 ?

B - LA SOLUTION.

1 - Enoncé de la solution.

«Considérant que, ainsi que l'appelante est bien fondée à le faire valoir, «le contrat» précise clairement que l'exclusivité est inopposable au «donneur de licence», expression que le même acte a défini comme désignant conjointement trois sociétés dont une seule est le titulaire du brevet français ;

Considérant qu'en toute hypothèse, il suffit en définitive pour la Cour de relever que la société HILTI AG. n'a pas établi que le droit d'exploitation qu'elle tient de la licence à elle consentie par la société SKIL revête le caractère exclusif, qui seul eût pu, aux termes de l'article 53, alinéa 2, de la loi, lui ouvrir l'exercice de l'action en contrefaçon ;

2 - Commentaire de la solution.

La Cour de Paris règle sans s'y arrêter le problème de droit international privé tenant à la désignation de la loi nationale applicable en l'espèce ; elle le fait en faveur de l'applicabilité de la loi française dont l'intervention n'est pas discutée par les parties au conflit. Il aurait fallu à cet égard distinguer deux problèmes

- le premier problème («qui peut agir en contrefaçon ?») appelle solution du droit national de brevet invoqué, le droit français des brevets, en l'espèce, accordant le droit d'agir au bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.

- le second problème («tel contrat a-t-il en l'espèce la qualité de bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation ?») appelle solution du droit national régissant le contrat en cause ; il n'était pas évident, en l'occurrence, qu'il s'agisse de droit français. L'application du droit français par la Cour de Paris s'inscrit en faveur de la thèse du «dépeçage» de la convention «mondiale» en autant de contrats qu'il y avait de brevets nationaux concernés : le contrat en tant que portant sur un ou plusieurs brevets français est soumis à la loi française (V. Michel VIVANT, Juge et loi du brevet, à paraître Centre Droit Entr. 1977).

Il incombait, alors, à la société HILTI d'établir quelle avait (au titre du Droit français applicable à son contrat) la qualité de bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation lui permettant d'agir en contrefaçon du brevet français (au titre du droit français applicable à l'action en contrefaçon).

La Cour admet que la démonstration est faite pour le titulaire du brevet dont la réserve d'exploitation n'affecte, donc, pas la qualité de titulaire d'un droit exclusif d'exploitation du breveté. La solution est, déjà, sur ce point extrêmement intéressante et mérite d'être retenue. Elle doit, d'ailleurs, être approuvée car la qualité, mal exprimée, de titulaire d'un droit exclusif d'exploitation désigne le créancier d'une obligation exclusive de mise et maintien en jouissance de l'invention brevetée. Il suffit que le licencié soit seul créancier de pareille obligation qui n'affecte pas les facultés personnelles d'exploitation du débiteur.

La Cour reproche, en revanche à HILTI de ne pas avoir fait cette démonstration pour les sociétés soeurs. Il semblerait, cependant, que cette preuve puisse être fournie dans la mesure où la clause du contrat mondial prévoyant que «l'exclusivité est inopposable au donneur de licence» peut être interprétée comme signifiant que chacune des sociétés SKIL peut exploiter les brevets DONT ELLE EST TITULAIRE concurremment avec la société HILTI.

COUR D'APPEL DE PARIS

14 mai 1976

ENTRE : La Société de PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES dite S.P.I.T.,
société anonyme dont le siège est à BOURG LES VALENCES (Drôme).

ET : La Société HILTI AKTIENGESSELLSCHAFT, société de droit de la Principauté de
LIECHENSTEIN dont le siège est à SCHAAN (Principauté de LIECHENSTEIN).

A cette audience, tenue publiquement ont été entendus les avoués et
avocats de la cause en leurs conclusions et plaidoiries ;

L'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour arrêt ;

Après délibération par les mêmes magistrats, l'arrêt suivant a été rendu ;

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté par la SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVEN-
TIONS TECHNIQUES (S.P.I.T.) d'un jugement auquel il est référé pour un plus ample exposé
des faits et de la procédure, rendu le 7 novembre 1974 par le Tribunal de Grande Instan-
ce de PARIS (3e Chambre) qui :

- 1/ a dit que la société HILTI bénéficie, en qualité de licenciée, d'un droit exclusif
d'exploitation, au sens de l'article 53 de la loi du 2 janvier 1968, du brevet fran-
çais n° 1.281.541 ;
- 2/ a en conséquence débouté la société S.P.I.T. de ses conclusions d'irrecevabilité et
en nullité de saisie ;

Considérant que la société appelante, reprenant et développant ses moyens
de première instance, entend voir dire : que la société HILTI n'a pas la qualité de
licencié exclusif ; que dès lors est nulle la saisie-contrefaçon du 12.7.73 ; qu'est
irrecevable l'action en contrefaçon de brevet introduite par ladite société le 21 juil-
let 1973 ;

Considérant qu'en voie contraire la société intimée sollicite la confir-
mation pure et simple du jugement ;

Considérant que la société HILTI, à l'effet d'établir la qualité de licen-
cié exclusif dont elle se prévaut, justifie de l'inscription au Registre National des
Brevets, le 9 mai 1973 sous le n° 67 295, d'un acte portant concession de licence de
brevet d'invention n° 1.281.541 demandé le 10 janvier 1961, acte dont le directeur de
l'Institut National de la Propriété Industrielle atteste le 20 juin 1973 qu'il est le
seul inscrit relativement à ce brevet ;

Considérant que la demande d'inscription contient littéralement les ren-
seignements suivants :

- " 1° - dénomination, nature juridique et siège social de la société propriétaire désignée dans l'acte :
- " SKIL CORPORATION, Société de droit américain
- " CHICAGO
- " Illinois
- " U.S.A.
- " 2° - dénomination, nature juridique et siège social de la société bénéficiaire du droit, désignée dans l'acte :
- " HILTI AKTIENGESELLSCHAFT
- " Société du Liechtenstein
- " SCHAAN
- " Principauté du Liechtenstein
- " 3° - nature et étendue du droit concédé ainsi que sa durée :
- " Licence exclusive du brevet, comportant le droit de fabriquer, faire fabriquer, utiliser et vendre les produits couverts par le brevet, ladite licence étant irrévocable et consentie pour la durée du brevet.
- " 4° - nature et date de l'extrait fourni :
- " Extrait avec traduction en français d'un acte S.S.P. signé à CHICAGO, Illinois, le 1er mai 1972".

Considérant qu'à cette demande, inscrite le 9.5.73, est annexé un "Extrait du contrat de licence signé le 1.5.72" ; qu'on y lit littéralement

" ENTRE : SKIL CORPORATION
 " Chicago, Illinois, U.S.A.

" SKIL CORPORATION (CANADA) LTD
 " Toronto, Ontario, CANADA

" SKIL (NEDERLAND) N.V.
 " Breda, Pays-Bas

d'une part

" ET : HILTI AKTIENGESELLSCHAFT
 " Schaan, Liechtenstein

d'autre part.

" Le présent contrat, fait et entré en vigueur le 1er mai 1972,
 " par et entre SKIL CORPORATION, une société de l'Etat de Delaware aux
 " Etats-Unis d'Amérique, ayant un bureau et un Centre d'Activités à Chicago,
 " Illinois, ci-après désignée par "SKIL", SKIL CORPORATION (CANADA) LTD, une
 " société du CANADA ayant un bureau et un Centre d'Activités à Toronto
 " Ontario, CANADA, ci-après désignée par "SKIL LTD", SKIL (NEDERLAND) N.V.,
 " une société des Pays-Bas, ayant un bureau et un Centre d'Activités à
 " BREDA, Pays-Bas ci-après désignée par "SKIL N.V.", SKIL, SKIL LTD et SKIL
 " N.V. étant ci-après désignées conjointement par "le donneur de licence",
 " et HILTI AKTIENGESELLSCHAFT, une société du Liechtenstein, ayant un bureau
 " et un centre d'Activités à Schaan, Liechtenstein, ci-après désignée par
 " "la licenciée",

" APRES QU'IL A ETE DECLARE

" Que le donneur de licence est le propriétaire de tous les
 " droits, titres et intérêts en ce qui concerne les brevets et demandes de
 " brevets identifiées dans l'annexe A jointe aux présentes et en formant
 " partie intégrante, lesdits brevets, demandes et tous brevets qui pourront
 " résulter desdites ci-après désignés par "brevets objet de la licence",
 " (.....)

" I. Le donneur de licence accorde par les présentes à la licenciée une li-
 " cence mondiale, exclusive, non-transmissible, de fabriquer, faire fabri-
 " quer, utiliser et vendre des produits couverts par lesdits brevets objet
 " de la licence, le donneur de licence étant toutefois exclu de cette exclu-
 " sivité car, en ce qui le concerne, il conserve le droit de fabriquer, de
 " faire fabriquer, d'utiliser et de vendre les produits couverts par les
 " brevets objets de la licence, dans le monde entier.
 " (.....)".

Considérant que cet extrait de contrat de concession de licence,
 annexé à la demande d'inscription, est lui-même accompagné d'un document
 ainsi rédigé :

" SCHEDULE A ;

" France Patent 1,281,541 Expires January 10, 1981.

SUR LE MERITE DE L'APPEL

Considérant que les Premiers Juges, accueillant la thèse de la société
 HILTI, ont admis que la présence des Sociétés SKIL LTD et SKIL N.V. dans le contrat de
 licence "s'explique par le caractère mondial du champ d'application de la convention et
 par l'existence de brevets étrangers, relatifs à la même invention, sur lesquels ces so-
 ciétés peuvent avoir des droits" ; qu'ils ont encore admis que la réserve d'exploitation
 insérée dans la convention ne peut produire d'effet qu'en faveur de la Société SKIL,
 seule propriétaire du brevet, qu'une telle restriction n'est pas incompatible avec l'oc-
 troi d'une licence exclusive ;

Mais considérant que, si l'explication retenue par le Tribunal est certes
 ingénieuse, elle n'en dénature pas moins les termes de l'extrait précité du contrat de
 licence, seul opposable aux tiers et seul accessible au Juge ;

Considérant que, ainsi que l'appelante est bien fondée à le faire valoir,
 le contrat précise clairement que l'exclusivité est inopposable au "donneur de licence",
 expression que le même acte définit comme désignant conjointement trois sociétés dont une
 seule est le titulaire du brevet français ;

Considérant qu'en toute hypothèse, il suffit en définitive pour la Cour
 de relever que la société HILTI AG. n'a pas établi que le droit d'exploitation qu'elle
 tient de la licence à elle consentie par la société SKIL revête le caractère exclusif,
 qui seul eût pu, aux termes de l'article 53, alinéa 2, de la loi, lui ouvrir l'exercice
 de l'action en contrefaçon ;

Considérant qu'en présence de ces constatations, il importe peu que les
 parties aient cru devoir qualifier la licence d'exclusive ; que pas davantage il n'y a
 lieu de rechercher le caractère des actes d'exploitation en FRANCE que peuvent pratiquer
 SKIL Ltd. et SKIL N.V. ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit l'appel en la forme,

INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Dit que la société HILTI A.G. ne justifie pas d'un droit exclusif d'exploitation au sens de l'article 53 alinéa de la loi du 2 janvier 1968 ;

Déclare nulle la saisie-contrefaçon du 12.7.73 ;

Déclare irrecevable l'action en contrefaçon de brevet par elle introduite le 21 juillet 1973 contre la société SPIT ;

Condamne la société HILTI A.G. aux dépens de première instance et d'appel ; dit que Me MEURISSE, Avoué pourra recouvrer directement contre la société HILTI ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision.