

T.G.I. TOULOUSE 13 SEPTEMBRE 1976
Aff. Soc. ERIKA I.D.C. c. Sté SATO CORPORATION

DOSSIERS BREVETS 1977 - IV - N° 4

Brevets n° 1 555 483
1 526 957
1 573 365
2 012 239
2 077 088

GUIDE DE LECTURE

— DEMANDE DE LICENCE OBLIGATOIRE :

- | | |
|--|----|
| - DÉFAUT D'EXPLOITATION SÉRIEUSE ET EFFECTIVE DU BREVET | * |
| - JUSTIFICATION PAR LE DEMANDEUR D'UN REFUS DE LICENCE AMIABLE | ** |
| - JUSTIFICATION PAR LE DEMANDEUR D'UNE CAPACITÉ A EXPLOITER | ** |
| — DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR ABUS DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE | |
| - INTRODUCTION FAUTIVE D'UNE DEMANDE DE LICENCE OBLIGATOIRE | * |

I - LES FAITS

- : Dépôt par SATO KIKO et KABUSHIKI de cinq demandes de brevet relatives à des machines à étiqueter.
- : Délivrance à SATO KIKO des brevets 1 526 957, 1 555 483, 1 573 365, 2 012 239 et
à KABUSHIKI du brevet 2 077 088.
- 10 janvier 1969 : ERIKA obtient de SATO CORPORATION (Société mère de SATO KIKO et KABUSHIKI), qui fabrique au JAPON les machines brevetées, l'exclusivité de leur vente en FRANCE.
- 10 janvier 1976 : SATO CORPORATION met fin à ce contrat.
- 19 janvier 1976 : ERIKA assigne SATO CORPORATION devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE aux fins d'obtenir une licence obligatoire pour défaut d'exploitation des brevets en cause.
: SATO CORPORATION réplique par une demande en réparation pour abus de droit d'agir en justice.
- 13 septembre 1976 : Le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE :
 - déclare irrecevable la demande en licence obligatoire formulée par ERIKA,
 - fait droit à la demande reconventionnelle.

II - LE DROIT

1er PROBLEME : PREMIERE EXIGENCE : DEFAUT D'EXPLOITATION SERIEUSE ET EFFECTIVE DU BREVET (art. 32 (1))

A - LE PROBLEME

1/Prétentions des parties

a) Le demandeur à l'action (ERIKA)

prétend que la seule vente en FRANCE des machines brevetées ne constitue pas une exploitation au sens de l'article 32.

b) Le défendeur à l'action (SATO CORPORATION)

prétend que la seule vente en FRANCE des machines brevetées constitue une exploitation au sens de l'article 32.

(1) Les articles 32 et 33 de la loi du 2 janv. 1968 disposent respectivement :

- Art. 32 - Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si, au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, l'exploitation sérieuse et effective du brevet n'a pas été entreprise ou a été abandonnée depuis plus de trois ans.
- Art. 33 - La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance ; elle doit 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 à satisfaire aux besoins du marché.
La licence obligatoire ne peut être que non exclusive ; elle est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal à la requête du propriétaire du brevet ou du licencié.

2/ Enoncé du problème

La seule vente en France des machines brevetées constitue-t-elle une exploitation au sens de l'article 32 ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

*« Attendu que le défaut ou l'abandon de l'exploitation de brevet s'entendent d'une exploitation en France ;
Attendu qu'il est constant qu'aucune des sociétés défenderesses n'a jamais fabriqué en France les machines à étiqueter qui sont couvertes par cinq brevets français, objet de la présente demande de licence obligatoire, bien que ces brevets aient été délivrés depuis plus de 3 ans à la date de l'assignation ».*

2/ Commentaire de la solution

Le tribunal reprend ici une solution constamment affirmée par la jurisprudence (V. Paris, 2 mai 1963, Ann.1963-295 ; T.G.I. Paris, 21 juin 1975, D.B. 1975, V, 6) comme par la doctrine (J.M.MOUSSE-
RON, D. Encycl. 1972, n. 498).

Il est en effet unanimement admis que l'exploitation d'un brevet consiste essentiellement dans la fabrication et non dans la commercialisation d'objets importés, le monopole conféré par le brevet étant avant tout un monopole de fabrication au bénéfice de l'économie nationale.

**2ème PROBLEME : DEUXIEME EXIGENCE : JUSTIFICATION
PAR LE DEMANDEUR D'UN REFUS DE
LICENCE AMIABLE.**

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur (ERIKA)

prétend que la demande de précision, de la part du breveté relativement à des garanties techniques et financières à fournir n'est pas légitime et équivaut à un refus de licence.

b) Le défendeur (SATO CORPORATION)

prétend que la demande de précision de la part du breveté relativement à des garanties techniques et financières à fournir est légitime et n'équivaut pas à un refus de licence.

2/ Enoncé du problème

La demande de précision de la part du breveté relativement à des garanties techniques et financières à fournir est-elle légitime ou équivaut-elle à un refus de licence ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

« Attendu qu'il était donc légitime de la part de la Société SATO CORPORATION d'exiger d'un commerçant spécialiste jusqu'alors dans l'import-export qu'il présente des garanties techniques et financières pour que lui soit accordé un contrat de licence de fabrication des machines à étiqueter fabriquées jusqu'alors au Japon par la Société SATO CORPORATION ;

Attendu qu'il appartenait à la Société ERIKA de fournir à la Société SATO CORPORATION les précisions à juste titre réclamées... ;

Attendu que, à défaut d'avoir fourni ces précisions, la Société ERIKA ne peut prétendre, au vu de la correspondance ci-dessus analysée, avoir essuyée un refus de la part de la Société SATO CORPORATION ».

2/ Commentaire de la solution

L'article 33 de la loi de 1968 subordonne l'attribution de la licence obligatoire à la preuve que le demandeur s'est efforcé en vain d'obtenir une licence amiable. Cependant il ne précise pas en quoi doit consister le refus du breveté. Ainsi la jurisprudence assimile au refus pur et simple les exigences excessives : (V. T.G.I. Paris, 21 juin 1975, dec. cit.) ; à l'inverse elle ne découvre pas un refus dans des conditions légitimes imposées par le breveté (C. Paris, 3 avril 1965, Ann. 1967- 122 ; Paris, 2 mai 1963, Ann. 1963 - 295).

Il appartient donc aux juges d'apprécier si les conditions fixées par le breveté en réponse aux propositions du demandeur équivalent à un refus déguisé pouvant dispenser ce dernier de poursuivre les négociations.

S'agissant d'un spécialiste de l'import-export et non d'un fabricant, les juges relèvent ici que l'exigence de garanties techniques et financières apparaît tout à fait légitime et non assimilable à un refus de concession de licence amiable.

**3EME PROBLEME : TROISIEME EXIGENCE : JUSTIFICATION
PAR LE DEMANDEUR D'UNE CAPACITE
A EXPLOITER**

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur (ERIKA)

prétend qu'il justifie de sa capacité d'exploiter l'invention brevetée en fournissant une photographie aérienne de la construction d'un atelier et en affirmant qu'il possède la compétence technique et commerciale nécessaire par le fait qu'il commercialise, depuis longtemps les machines brevetées.

b) Le défendeur (SATO CORPORATION)

prétend que le demandeur ne justifie pas de sa capacité d'exploiter l'invention brevetée en se contentant de fournir une photographie aérienne de la construction d'un atelier et en affirmant qu'il possède la compétence technique et commerciale nécessaire par le seul fait qu'il commercialise depuis longtemps les machines brevetées.

2/ Enoncé du problème

Un demandeur en licence obligatoire justifie-t-il de sa capacité d'exploiter l'invention brevetée en fournissant la photographie aérienne de la construction d'un atelier et en affirmant qu'il possède la compétence technique et commerciale nécessaire par le fait qu'il commercialise depuis longtemps les machines brevetées ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

« Attendu qu'il appartient à la Société ERIKA de démontrer qu'elle est, au jour de la demande, en état d'exploiter l'invention des machines à étiqueter de la Société SATO CORPORATION de manière à satisfaire aux besoins du marché.

Attendu que la Société ERIKA doit donc apporter la preuve qu'à son activité commerciale d'import-export elle a adjoint un atelier ou un réseau de fabrication apte à produire tout ou partie des machines couvertes par les cinq brevets objets de la présente demande, et cela de manière à satisfaire aux besoins du marché tant en quantité qu'en qualité. ; Attendu que la Société ERIKA se contente d'affirmer, d'une part, qu'elle a entrepris la construction d'un atelier dont elle a seulement fourni une photographie aérienne et, d'autre part,

qu'elle possède la compétence technique nécessaire, par le seul fait qu'elle se livre, depuis 1969, au commerce des machines brevetées ; qu'elle prétend en outre leur avoir apporté des modifications ; Attendu qu'une telle argumentation ne correspond nullement aux preuves exigées par la loi ; Attendu que l'enquête à laquelle il a été procédé à la demande du Ministre de l'Industrie et de la Recherche se contente de supputer «les chances de réussite» du programme de fabrication envisagé par la société ERIKA sans apporter la preuve que cette société serait depuis le 19 janvier 1976 dotée d'une entreprise de fabrication apte à satisfaire aux besoins du marché aussi bien en quantité qu'en qualité»

2/ Commentaire de la solution

L'article 33 de la loi de 1968 requiert du demandeur qu'il justifie être en état d'exploiter l'invention de manière à satisfaire aux besoins du marché. Pour cela, il doit prouver qu'il possède les moyens techniques et financiers appropriés.

Le tribunal adopte ici une conception, semble-t-il, trop sévère à la fois quant à l'objet et quant au moment d'administration de cette preuve.

En premier lieu, les juges considèrent que l'expression «de manière à satisfaire aux besoins du marché» s'entend d'une satisfaction à la fois qualitative et quantitative. Ils s'opposent en cela à l'opinion générale de la doctrine selon laquelle cette exigence serait contraire à l'esprit de la loi puisque la licence obligatoire ne saurait être exclusive. Il suffit, en effet, que le demandeur soit en mesure d'exploiter dans des conditions de qualité et de prix satisfaisantes (V. J.M. MOUSSERON, L'abus du monopole conféré par le brevet d'invention, Etudes CABRILLAC, Libr. Tech. 1968, p. 355 ; C. LE STANC, L'acte de contre-façon, Paris, Litec Coll. CEIPI 1977, p. 220 sq.

En second lieu, les juges considèrent que le demandeur, avant même l'attribution de la licence obligatoire, doit avoir mis sur pied un réseau de fabrication susceptible de satisfaire d'ores et déjà aux besoins du marché. Toutefois, les simples «chances de réussite» constatées par l'enquête ministérielle auraient dû, semble-t-il être reçues comme une justification suffisante, le tribunal ayant toujours la faculté de retirer la licence en cas d'échec.

4ème PROBLEME : ABUS DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur reconventionnel (SATO CORPORATION)

prétend que l'introduction d'une demande en licence obligatoire est, en l'espèce, fautive et constitue un abus de droit d'agir en justice.

b) Le défendeur reconventionnel (ERIKA)

prétend que l'introduction d'une demande de licence obligatoire n'est pas, en l'espèce, fautive, et ne constitue pas un abus de droit d'agir en justice.

2/ Enoncé du problème

L'introduction d'une demande de licence obligatoire est-elle en l'espèce fautive et constitue-t-elle un abus de droit d'agir en justice ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

« Il apparaît que la société ERIKA a mené les pourparlers amiables en vue de la délivrance d'une licence obligatoire avec une précipitation telle qu'elle a volontairement compromis toute possibilité d'un accord de volonté ; qu'au lieu de fournir à la société SATO CORPORATION les précisions que celle-ci réclamait légitimement, la société ERIKA a rompu les pourparlers en prétendant, à tort, qu'ils ne pouvaient aboutir à un accord amiable en raison des intentions de la société SATO CORPORATION ; Attendu que dans ces conditions, l'introduction précipitée, dès le 19 janvier 1976, d'une demande de licence obligatoire constitue de la part de la société ERIKA une manoeuvre dolosive qui a occasionné aux sociétés défenderesses un préjudice certain et direct en les obligeant à subir en France la présente instance ; Attendu que ce préjudice est distinct de celui qui sera réparé par la condamnation aux dépens et qu'il consiste dans les frais non répétables que les défenderesses ont dû engager pour faire triompher leur cause devant un tribunal étranger et lointain ».

2/ Commentaire de la solution

La notion d'abus de droit d'agir en justice est ici utilisée pour la première fois, semble-t-il, s'agissant d'une demande de licence obligatoire. Le tribunal découvre l'élément intentionnel nécessaire dans la précipitation dont le demandeur a fait preuve pour assigner le breveté en justice et qui révèle son intention d'utiliser l'action judiciaire comme un moyen de pression. Le tribunal, enfin, relève l'existence du préjudice dans les frais occasionnés à la société brevetée, par l'instance engagée devant un for étranger et lointain.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

13 septembre 1976

Le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant publiquement et en premier ressort a rendu en son audience de la 1re Chambre le TREIZE SEPTEMBRE mil neuf cent soixante SEIZE le jugement réputé contradictoire suivant après que la cause eut été débattue devant : Monsieur PETIT, Président, Monsieur MONSEGUR, Premier Vice-Président, Monsieur BEDOS, Premier Juge, assistés de Madame LEFONDEUR, Premier Secrétaire-Greffier et qu'il eut été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats,

Dans l'affaire qui a fait l'objet de l'assignation en date du 19 janvier 1976 et de l'ordonnance de clôture en date du 31 mai 1976 et qui oppose

La Société d'Exploitation des Ets ERIKA INTERNATIONAL DISTRIBUTION CORPORATION, siège social 4,6, 8, rue Guynemer - TOULOUSE

ET :

- 1) La Société SATO CORPORATION, siège social 15, 5, 1 - CHOME, SHIBUYA-KU-TOKYO (Japon)
- 2) La Société KABUSHIKI KAISHA SATO KENKYUSHO, siège social 21, 23 KAMIKITAZAWA, 3 CHOME, SETAGAYA-KU-TOKYO-TO (Japon)
- 3) La Société SATO KIKO KABUSHIKI KAISHA, siège social 10-11, 2 CHOME NIHOBASHI, KAYABA-CHO-CHUO-KU-TOKYO-TO (Japon)

EXPOSE DE LA CAUSE

Un groupe de sociétés japonaises fabrique au Japon des machines à étiqueter.

Ce groupe est connu sous la dénomination anglaise "Société SATO CORPORATION" et il comprend notamment deux sociétés dont le siège est à Tokyo :

1° La Société KABUSHIKI KAISHA SATO KENKYUSHO (qui sera désignée sous le nom de Société KABUSHIKI) qui est titulaire du brevet français n° 71.028.042 CIB B. 65 C. délivré le 20 septembre 1971.

2° La Société SATO KIKO KABUSHIKI KAISHA (qui sera désignée sous le nom de Société SATO KIKO) qui est titulaire des brevets français :

- 1.555.483 délivré le 23 décembre 1968 - CIB B. 65 C.
- 1.526.957 délivré le 22 avril 1968 - CIB B. 65 C./B/ UIK
- 6922485 délivré le 17 avril 1972 - CIB B. 65 C.
- 1.573.365 délivré le 27 mai 1969 - CIB B. 65 C.

Tous ces brevets sont relatifs à des machines à étiqueter fabriquées par la Société SATO CORPORATION.

Par contrat du 10 janvier 1969, la Société d'Exploitation des Etablissements ERIKA INTERNATIONAL DISTRIBUTION CORPORATION (qui sera désignée sous le nom de Société ERIKA) dont le siège est à Toulouse, avait obtenu de la Société SATO CORPORATION l'exclusivité de la vente en France et dans divers autres pays de machines à étiqueter fabriquées par ce groupe.

La Société SATO CORPORATION a mis fin à ce contrat par lettre du 23 octobre 1975 avec effet au 10 janvier 1976 et a refusé de livrer les commandes passées par la Société ERIKA.

Celle-ci a tenté d'obtenir à l'amiable un contrat de licence pour lui permettre de fabriquer en France les machines protégées par les brevets ci-dessus énumérés.

Par acte du 19 janvier 1976, la Société ERIKA a fait assigner à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse la Société SATO CORPORATION, la Société KABUSHIKI et la Société SATO KIKO aux fins d'obtenir une licence obligatoire non exclusive de ces 5 brevets moyennant une redevance à fixer par le Tribunal et cela avec exécution provisoire.

La demande de la Société ERIKA est fondée sur les dispositions des articles 32 et 33 de la loi française du 3 janvier 1968.

La Société KABUSHIKI et la Société SATO KIKO ont seules conclu en exposant que la Société SATO CORPORATION n'a pas d'existence juridique distincte de celle de la Société SATO KIKO.

Elles contestent l'exposé des faits rédigé par la Société ERIKA dans son assignation et l'accusent de vouloir faire pression sur elles pour obtenir un nouveau contrat de concession à des conditions que la Société SATO CORPORATION ne saurait accorder.

Elles soutiennent que la demande est irrecevable, la Société ERIKA ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 33 de la loi du 2 janvier 1968, parce que, d'une part, elle ne justifie pas s'être heurtée à un refus dans sa tentative d'obtention d'une licence amiable et parce que, d'autre part, elle ne peut justifier qu'elle est en état de fabriquer en France les appareils couverts par les brevets de manière à satisfaire aux besoins du marché.

La Société SATO KIKO et la Société KABUSHIKI prétendant que l'action dirigée contre elles présente un caractère dolosif, se portent reconventionnellement demanderesses en payement de la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour chacune de ces sociétés.

Par conclusions, en réplique la Société ERIKA a répondu à l'argumentation des défenderesses et conclu au maintien de la demande principale et au rejet des demandes reconventionnelles.

Monsieur le Ministre de l'Industrie et de la Recherche a fait parvenir le 28 mai 1976 au Secrétariat Greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse un mémoire contenant ses observations.

Les débats fixés au 6 avril 1976 ont été renvoyés au 31 mai 1976, date à laquelle, après les plaidoiries des avocats, l'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DU JUGEMENT

1) Sur la demande principal en délivrance d'une licence obligatoire

Attendu que, en vertu des dispositions des articles 32 et 33 de la loi du 2 janvier 1968, celui qui sollicite une licence obligatoire doit prouver :

1° Que l'exploitation sérieuse et effective du brevet n'a pas été entreprise ou qu'elle a été abandonnée depuis plus de 3 ans.

2° Qu'il n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation.

3° Qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière à satisfaire aux besoins du marché.

Attendu qu'il convient d'examiner si la Société ERIKA remplit ces trois conditions.

a) Sur le défaut d'exploitation des brevets par les brevetés

Attendu que le défaut ou l'abandon de l'exploitation du brevet s'entend d'une exploitation en France.

Attendu qu'il est constant qu'aucune des sociétés défenderesses n'a jamais fabriqué en France les machines à étiqueter qui sont couvertes par 5 brevets français, objet de la présente demande de licence obligatoire bien que ces brevets aient été délivrés depuis plus de 3 ans à la date de l'assignation.

Attendu que la première condition est donc remplie ;

b) Sur le refus de licence

Attendu que par 3 lettres en date du 17 novembre 1975 la Société ERIKA a sollicité auprès de la Société SATO CORPORATION, auprès de la Société SATO KIKO et auprès de la Société KABUSHIKI une licence de fabrication des machines à étiqueter couvertes par les 5 brevets français ci-dessus énumérés ;

Attendu que par 3 lettres en date du 2 décembre 1975 la Société ERIKA a mis les 3 sociétés japonaises en demeure de répondre le 15 décembre 1975 au plus tard à la demande de licence de fabrication ;

Attendu que par lettre du 18 décembre 1975 Monsieur ACKERMAN, conseil en brevets, faisait au nom de la Société SATO connaître à Monsieur KESSLER, conseil en brevets de la Société ERIKA, la réponse des sociétés japonaises en ces termes :

"En ce qui concerne la vente de ses appareils en France et sous réserve de la restitution ou de la radiation des marques SATO par Monsieur KALIFA (dirigeant de la Société ERIKA), elle (la Société SATO) est prête à concéder à votre cliente (la Société ERIKA) une licence dont la nature, l'objet, les modalités et les conditions seront à établir d'un commun accord".

"Quant à la fabrication en France des appareils et dispositifs couverts par ses brevets, elle se déclare prête à envisager favorablement toute proposition concrète et sérieuse permettant d'assurer une fabrication réelle et effective dans des conditions de qualité et de quantité satisfaisantes par un licencié ayant les capacités requises à cet effet".

Attendu que par lettre du 19 décembre 1975 Monsieur KESSLER répondait à Monsieur ACKERMAN :

"Monsieur KALIFA a toujours déclaré qu'il était prêt à laisser à la Société SATO l'entière disposition et l'entier contrôle de la marque déposée par lui dans l'intérêt commun".

"En revanche, Monsieur KALIFA a toujours clairement exprimé qu'il n'était pas question pour lui "d'offrir" à la Société SATO le fonds de clientèle qu'il a attaché à cette marque au prix de ses seuls investissements..."

"Il est donc hors de question que cette marque soit, dans son principe "restituée" ; elle pourrait être "rendue au contrôle" de SATO après avoir été gérée dans l'intérêt commun".

"Il est également exclu que son contrôle soit aussi abandonné sans une purge de sa contrepartie et/ou sans un certain nombre d'assurances pour l'avenir".

"En revanche, Monsieur KALIFA est prêt à abandonner la marque à votre clientèle à la faveur d'un acte dont la nature, l'objet, les modalités et conditions serait à établir d'un commun accord".

Dans ces conditions... il n'est pas possible de différer la mise en oeuvre de la procédure de licence obligatoire, les chances pratiques et réelles de concession amiable d'une licence de fabrication - toujours possible - dépendant exclusivement des véritables intentions de votre cliente".

Attendu que par lettre du 14 janvier 1976 Monsieur ACKERMAN a fait connaître à Monsieur KESSLER la réponse de la Société SATO en ces termes :

"Comme nous l'avons clairement indiqué dans notre lettre du 18 décembre 1975, la "renonciation" par Monsieur KALIFA, aux marques SATO, indûment enregistrées par lui, constitue une condition "sine qua non" de toute négociation avec ERIKA concernant la continuation des ventes, par elle, des appareils SATO".

"Quant à la fabrication - en France - par ERIKA des appareils et dispositifs couverts par les brevets français n° 1.526.957, 1.555.483, 1.573.365, 2.012.239 et 2.077.088, notre cliente est prête à envisager favorablement toute proposition sérieuse et concrète permettant d'assurer une telle fabrication, dans des conditions de qualité et quantité satisfaisantes, comme nous l'avons indiqué dans notre lettre du 18 décembre 1975".

"Elle attend donc de la part de votre cliente des précisions concernant :

- les possibilités techniques et financières dont elle dispose pour engager les fabrications envisagées

- ainsi que les modalités dans lesquelles elle pourrait assurer ces fabrications".

Attendu que à cette dernière lettre la Société ERIKA, dont Monsieur KALIFA est le Président Directeur Général, a répondu par l'assignation du 19 janvier 1976 aux fins de délivrance d'une licence obligatoire ;

Attendu qu'il résulte de cet échange de correspondance que la seule condition mise par la Société SATO CORPORATION à l'octroi à l'amiable d'un contrat de licence de fabrication des machines à étiqueter couverts par ses brevets français

réside dans les précisions que la Société ERIKA devait fournir qu'au sujet des modalités pratiques de la fabrication des machines brevetées ;

Attendu qu'il est constant que l'objet de la Société ERIKA était jusqu'au 10 octobre 1975 l'importation et l'exportation de tous produits à l'exclusion de toute fabrication et qu'à cette date la Société ERIKA a ajouté à son objet social : la fabrication d'appareils d'étiquetage ;

Attendu qu'il était donc légitime de la part de la Société SATO CORPORATION d'exiger d'un commerçant spécialisé jusqu'alors dans l'import-export qu'il présente des garanties techniques et financières pour que lui soit accordé un contrat de licence de fabrication des machines à étiqueter fabriquées jusqu'alors au Japon par la Société SATO CORPORATION brevetée par elle ;

Attendu qu'il appartenait à la Société ERIKA de fournir à la Société SATO CORPORATION les précisions à juste titre réclamées par la lettre du 14 janvier 1976 ;

Attendu que, à défaut d'avoir fourni ces précisions, la Société ERIKA ne peut prétendre, au vu de la correspondance ci-dessus analysée, avoir essuyé un refus de la part de la Société SATO CORPORATION ;

Attendu que la seconde condition prévue par la loi n'est donc pas remplie ;

c) Sur la capacité d'exploitation de l'invention brevetée

Attendu qu'il appartient à la Société ERIKA de démontrer qu'elle est, au jour de la demande, en état d'exploiter l'invention des machines à étiqueter de la Société SATO CORPORATION de manière à satisfaire aux besoins du marché.

Attendu que la Société ERIKA doit donc apporter la preuve qu'à son activité commerciale d'import-export elle a adjoint un atelier ou un réseau de fabrication apte à produire tout ou partie des machines couvertes par les 5 brevets objets de la présente demande, et cela de manière à satisfaire aux besoins du marché tant en quantité qu'en qualité ;

Attendu que la Société ERIKA se contente d'affirmer, d'une part, qu'elle a entrepris la construction d'un atelier dont elle a seulement fourni une photographie aérienne, et, d'autre part, qu'elle possède la compétence technique et commerciale nécessaire, par le seul fait qu'elle se livre depuis 1969 au commerce des machines brevetées ; qu'elle prétend en outre leur avoir apporté des modifications ;

Attendu qu'une telle argumentation ne correspond nullement aux preuves exigées par la loi ;

Attendu que de l'enquête à laquelle il a été procédé à la demande du Ministre de l'Industrie et de la Recherche se contente de supputer "les chances de réussite" du programme de fabrication envisagé par la Société ERIKA sans apporter la preuve que cette société serait depuis le 19 janvier 1976 dotée d'une entreprise de fabrication apte à satisfaire aux besoins du marché aussi bien en quantité qu'en qualité ;

Attendu que la troisième condition prévue par la loi n'est pas remplie ;

Attendu que la demande formulée par la Société ERIKA doit donc être déclarée irrecevable ;

II) Sur les demandes reconventionnelles

Attendu qu'à la lecture de la correspondance échangée entre la Société ERIKA et la Société SATO et leurs conseils en brevets respectifs entre le 17 novembre 1975 et le 19 janvier 1976, il apparaît que la Société ERIKA a mené les pourparlers amiables en vue de la délivrance d'une licence obligatoire avec une précipitation telle qu'elle a volontairement compromis toute possibilité d'un accord de volonté qu'au lieu de fournir à la Société SATO CORPORATION les précisions que celle-ci réclamait légitimement, la Société ERIKA a rompu les pourparlers en prétendant à tort qu'ils ne pouvaient aboutir à un accord amiable en raison des intentions de la Société SATO CORPORATION (lettre du 18 décembre 1975 citée ci-dessus) ;

Attendu que dans ces conditions, l'introduction précipitée dès le 19 janvier 1976 d'une demande de licence obligatoire constituée de la part de la Société ERIKA une manoeuvre dolosive qui a occasionné aux sociétés défenderesses un préjudice certain et direct en les obligeant à subir en France la présente instance ;

Attendu que ce préjudice est distinct de celui qui sera réparé par la condamnation aux dépens et qu'il consiste dans les frais non répétables que les défenderesses ont dû engager pour faire triompher leur cause devant un tribunal étranger et lointain ;

Attendu que le Tribunal possède les éléments suffisants pour évaluer à la somme de 25.000 francs le préjudice subi respectivement par la Société SATO KIKO et par la Société KABUSHIKI ;

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

DECISION

Par jugement réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, le Tribunal :

1) Déclare irrecevable la demande aux fins de licence obligatoire formulée par la Société ERIKA à l'encontre des sociétés japonaises du groupe SATO CORPORATION.

2) Condamne la Société ERIKA à payer :

- à la Société SATO KIKO la somme de 25.000 francs
- à la Société KABUSHIKI la somme de 25.000 francs à titre de dommages intérêts.

3) Condamne la Société ERIKA en tous les dépens.

4) Ordonne la notification immédiate du présent jugement par les soins du Secrétariat Greffier au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle à Paris (26 bis, rue de Léningrad 75800 Paris).

Le présent jugement est susceptible d'appel.