

**TOULOUSE 15 FEVRIER 1978**

Aff. Sté ERIKA I.D.C. c/  
Sté SATO CORPORATION

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

**DOSSIERS BREVETS 1979, VI, n. 6**

**GUIDE DE LECTURE**

- LE REFUS D'UNE LICENCE A L'AMIABLE \*\*
- LA PREUVE DE LA CAPACITE D'EXPLOITER \*\*
- LE TRIBUNAL TERRITORIALEMENT COMPETENT \*
- INTRODUCTION FAUTIVE D'UNE DEMANDE DE LICENCE OBLIGATOIRE \*\*
- DEMANDE DE LICENCE OBLIGATOIRE PORTANT SUR UN APPAREIL BREVETE  
EGALEMENT PROTEGE PAR UN MODELE \*
- FAUTE PRECONTRACTUELLE : RUPTURE INJUSTIFIEE DES POURPARLERS \*\*

|               |
|---------------|
| I - LES FAITS |
|---------------|

- 22 avril 1968 : Délivrance au profit de la Société japonaise SATO KIKO KABUSHIKI KAISHA (ci-après désignée SATO KIKO) d'un brevet français protégeant une machine à étiqueter. Les autres brevets déposés par cette société pour protéger la même machine sont respectivement délivrés les 22 décembre 1968 , 27 mai 1969 et 17 avril 1972.
  
- 10 janvier 1969 : SATO KIKO et KABUSHIKI KAISHA SATO KENKYUSHO (ci-après désignée KABUSHIKI) concède une exclusivité de vente des machines à étiqueter, en France et dans divers pays, à la Société française ERIKA INTERNATIONAL DISTRIBUTION CORPORATION.
  
- 17 avril 1972 : Délivrance au profit de la Société japonaise KABUSHIKI d'un brevet protégeant également la machine à étiqueter.
  
- 16 décembre 1974 : KABUSHIKI dépose un premier modèle pour protéger la forme de la machine à étiqueter.
  
- 23 octobre 1975 : Rupture du contrat de vente exclusive, avec effet au 10 janvier 1976.
  
- 2 décembre 1975 : ERIKA se prévaut de la possibilité de demander une licence obligatoire et demande aux sociétés japonaises une réponse par lettre avant le 15 décembre.
  
- 18 décembre 1975 : Le Conseil des sociétés japonaises déclare que ses clientes sont disposées à examiner toutes propositions concrètes et sérieuses concernant la fabrication en France par ERIKA de la machine à étiqueter, dans la mesure où :
  - 1/ Cette société justifierait de sa capacité réelle et sérieuse de production dans des conditions de qualité et de quantité satisfaisantes ;
  - 2/ Son P.D.G. radierait la marque française SATO qu'il a abusivement déposée.
  
- 19 décembre 1975 : En réponse, le Conseil d'ERIKa demande des assurances pour l'avenir dans le cas où sa cliente restituerait la marque.
  
- 10 janvier 1976 : Prise d'effet de la résiliation du contrat de vente exclusive.
  
- 14 janvier 1976 : Le Conseil des sociétés japonaises renouvelle son offre de pourparlers.
  
- 19 janvier 1976 : ERIKA assigne les sociétés japonaises à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins d'obtenir une licence obligatoire des cinq brevets.
  
- 13 septembre 1976 : Le Tribunal de Grande Instance de Toulouse déclare irrecevable l'action en délivrance d'une licence obligatoire, condamne la société ERIKA à verser 25 000 francs à chacune des sociétés japonaises.
  
- 22 septembre 1976 : KABUSHIKI dépose un second modèle.

- 12 octobre 1976 : ERIKA interjette appel.
- 21 et 23 octobre 1976 : KABUSHIKI dépose deux autres modèles.
- 20 janvier 1977 : ERIKA introduit une nouvelle demande de licence obligatoire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
- juin 1977 : Saisie contrefaçon pratiquée dans les locaux d'ERIKA à la demande des sociétés japonaises.
- 30 juin 1977 : KABUSHIKI assigne ERIKA en contrefaçon de brevets, en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale.
- 2 novembre 1977 : ERIKA assigne les sociétés japonaises devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour obtenir une licence obligatoire des cinq brevets.
- 9 novembre 1977 : Le Tribunal de Grande Instance de Paris se déclare incompétent pour connaître de la demande de licence obligatoire introduite par ERIKA.
- 10 novembre 1977 : Saisie contrefaçon au stand d'ERIKA à l'exposition EQUIMAG à la demande des sociétés japonaises.
- 24 novembre 1977 : KABUSHIKI assigne à nouveau ERIKA aux mêmes fins que l'assignation du 30 juin.
- 15 février 1978 : La Cour d'Appel de Toulouse confirme le premier jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse qui avait déclaré irrecevable la première action en délivrance de licence obligatoire.
- 15 octobre 1979 : Le Tribunal de Grande Instance de Toulouse dans l'instance introduite le 2 novembre 1977, ordonne une expertise pour déterminer si ERIKA est en mesure d'exploiter l'invention de manière à satisfaire aux besoins du marché.
- : Le Tribunal de Grande Instance de Toulouse dans les instances introduites les 30 juin et 24 novembre 1977 :
  - 1/ déboute la société KABUSHIKI de son action en concurrence déloyale,
  - 2/ se déclare incompétent pour statuer sur l'action en contrefaçon de modèles,
  - 3/ ordonne une expertise sur la validité des brevets.

## II - LE DROIT

### 1er PROBLEME (LE REFUS DE LICENCE AMIABLE)

1er POINT : Première cause de refus: la demande de restitution préalable d'une marque.

#### A - LE PROBLEME

##### 1/ Prétentions des parties

##### a) Le demandeur (ERIKA)

prétend que toutes les démarches effectuées auprès des brevetés se sont heurtées à des exigences inacceptables, notamment la restitution d'une marque qui fait l'objet d'une autre instance.

## b) Les défendeurs (les sociétés japonaises)

prétendent que le demandeur veut faire pression pour obtenir une nouvelle concession de distribution ;

prétendent qu'aucune fin de non recevoir n'a été opposée au demandeur ; les lettres de leur Conseil au demandeur montrent qu'ils étaient ouverts à toutes propositions concrètes et sérieuses et qu'ils n'ont posé aucune exigence inacceptable ; elles sont demeurées sans réponse ;

prétendent que la radiation de la marque SATO constitue un préalable normal à un accord.

2/ Enoncé du problème

L'exigence du breveté de voir restituer au préalable une marque qu'il estime déposée indûment est-elle justifiée ?.

B - LA SOLUTION1/ Enoncé de la solutiona.- T.G.I. Toulouse 13 septembre 1976 :

*«Attendu qu'il appartenait à la Société ERIKA de fournir à la Société SATO CORPORATION des 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».*

b.- Cour d'Appel de Toulouse le 15 janvier 1978 :

*«Attendu que la correspondance échangée entre les parties notamment les lettres adressées les 18 décembre 1975 et 14 janvier 1976 par le Cabinet (représentant les sociétés japonaises) au Cabinet (représentant la Société ERIKA), démontrent que les demandes en cession de licence de cette entreprise ne se sont nullement heurtées à une fin de non recevoir ou à des exigences inacceptables ; que la renonciation préalable aux inscriptions de la marque SATO abusivement déposée en son nom par le Sieur X et dont la Cour, par arrêt du 24 janvier 1976, a ordonné la radiation, était pleinement justifiée ; que par ailleurs les titulaires des brevets se déclaraient prêts à envisager favorablement toutes propositions concrètes et sérieuses permettant d'assurer une fabrication satisfaisante».*

2/ Commentaire de la solution

L'article 33 de la loi pose comme condition de recevabilité de la demande de licence obligatoire la justification par le demandeur qu'il n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation par voie amiable. Le candidat licencié ne doit pas simplement se contenter d'une démarche formelle.

Les tribunaux recherchent si des pourparlers sont réellement engagés et pour quelle raison ils ont échoué. Par exemple :

— Le refus de toute discussion de la part du breveté (T. G.I. Seine 24 janvier 1963 (définitif) : Ann. prop. ind. 1967, p. 122).

— Les prétentions exorbitantes (T.G.I. Paris 21 juin 1975 : J.C.P. 1976, éd. CI 12 295).

En l'espèce, le tribunal et la cour ont considéré qu'était justifié le préalable fondé sur la restitution d'une marque, parce qu'ils pressentaient sans doute que la demande de licence obligatoire avait été formulée par le candidat licencié sans avoir l'intention de parvenir à un accord avec les brevetés, simplement comme un moyen de pression, en vue de leur forcer la main.

Ces décisions montrent également que l'existence d'un contrat et sa rupture par le titulaire d'un brevet n'exemptent pas pour autant l'ancien partenaire contractuel du breveté d'accomplir les démarches en vue d'obtenir une licence amiable, s'il désire introduire une action en délivrance d'une licence obligatoire.

2ème POINT : Seconde cause de refus : la demande de règlement préalable de l'ensemble du contentieux existant entre les parties.

## A - LE PROBLEME

### 1/ Prétentions des parties

#### a) Le demandeur (ERIKA)

soutient qu'il n'a pu obtenir des sociétés japonaises une licence amiable, ces sociétés ayant posé des conditions exorbitantes équivalentes à un refus.

#### b) Les défendeurs (Les sociétés japonaises)

prétendent que le demandeur ne justifie pas qu'il n'a pas pu obtenir une licence d'exploitation amiable.

Toutefois, elles subordonnent l'octroi d'une telle licence aux conditions préliminaires suivantes :

1.- «que la Société ERIKA cesse immédiatement toutes les infractions aux droits de propriété industrielle des sociétés japonaises,

2.- que la Société ERIKA s'engage à rembourser tous les frais et coûts aux procédures en cours,

3.- que la Société ERIKA s'engage à arrêter toutes actions légales contre la Société SATO, après obtention de cette licence,

4.- qu'elle s'engage à fournir un compte complet et détaillé des ventes des étiqueteuses jusqu'à la date de la signature d'un accord de licence,

5.- qu'elle s'engage à accepter un taux de redevance à 10 %,

6.- enfin qu'elle fournisse la preuve de la capacité technique et industrielle de la Société ERIKA à fabriquer sérieusement et effectivement en France, suivant le brevet de la Société SATO, des pinces qui parviennent à la même qualité standard que celles de fabrication japonaise».

## B - LA SOLUTION

### 1/ Enoncé de la solution

- T.G.I. Toulouse 15 octobre 1979 :

*«Attendu en l'espèce que si les conditions préliminaires 5 et 6 paraissent justifiées ... il n'en est pas de même des conditions 1 à 4 qui visent à régler à l'occasion de l'octroi de cette licence amiable le litige en contrefaçon de brevets, procédure pendante entre les parties. Attendu en effet que le fait par la Société ERIKA d'accepter de fournir à la Société SATO un compte détaillé des ventes*

*de ses étiqueteuses jusqu'à obtention de cette licence ainsi que l'engagement de cesser toute infraction aux droits de propriété de la Société SATO et de payer les frais de procédure en cours auraient pour effet, si la Société ERIKA avait accepté ces conditions, de la faire renoncer implicitement à sa défense à la procédure en contrefaçon de brevets actuellement en cours».*

## 2/ Commentaire de la solution

Contrairement à la loi italienne, la loi française ne prive pas un contrefacteur de la possibilité d'obtenir une licence obligatoire (Cf. Rennes 12 juillet 1972 : PIBD 1973, 95, III, 4 ; T.G.I. Paris 21 juin 1975, J.C.P. 1976, éd. CI, II, 1295, note M. SABATIER et DOSSIERS BREVETS 1975, V, 6).

Toutefois, le Tribunal va plus loin, lorsqu'il énonce dans ses motifs que l'acceptation des conditions posées par les brevetés auraient abouti à faire implicitement renoncer le demandeur à sa défense. Dans un attendu, le Tribunal relève que le demandeur n'a pu obtenir «de bonne foi» une licence amiable. Par conséquent les décisions commentées semblent montrer une tendance à rechercher si les parties ont cherché de bonne foi à parvenir à un accord amiable.

### 2ème PROBLEME (LA PREUVE DE LA CAPACITE D'EXPLOITER) 1er POINT : les garanties de capacité.

#### A - LE PROBLEME

##### 1/ Prétentions des parties

##### a) Le demandeur (ERIKA)

prétend disposer de moyens lui permettant d'exploiter de manière à satisfaire aux besoins des marchés. Il se réfère :

- aux documents versés par les services du Ministère de l'Industrie,
- à un procès-verbal de constat et à un procès-verbal de saisie contrefaçon.

Il ajoute que la loi ne subordonne pas l'octroi d'une licence obligatoire à une commercialisation préalable des produits concernés.

##### b) Les défendeurs (les sociétés japonaises)

prétendent qu'au jour de l'assignation le demandeur était incapable d'exploiter les brevets, n'ayant aucune compétence technique et ne disposant pas d'un atelier de fabrication.

##### 2/ Enoncé du problème

Quelles garanties de capacité d'exploitation doit apporter le distributeur d'un produit qui désire devenir fabricant ?

#### B - LA SOLUTION

##### 1/ Enoncé de la solution

##### a. - T.G.I. Toulouse 13 septembre 1976 :

*«Attendu qu'ERIKA n'apporte pas la preuve qu'elle serait depuis le 19 janvier 1976 (date de l'assignation) dotée d'une entreprise de fabrication apte à satisfaire aux besoins du marché aussi bien en quantité qu'en qualité»*

b.- Cour d'Appel de Toulouse 15 février 1978 :

*«Attendu que si l'existence d'une production organisée à la date de la demande ne peut être exigée, il doit tout au moins être justifié de la capacité d'exploiter l'invention de manière normale ; qu'en l'espèce les Etablissements ERIKA ne disposaient, à la date de l'assignation d'aucun atelier de fabrication, la construction commencée peu avant sur un terrain récemment acquis par les époux X n'ayant été achevée que par la suite, à une date qui n'a pas été indiquée ; que l'enquête effectuée en mars 1976 par le service des Mines de Toulouse ne fournit sur ce point aucune précision et que ses conclusions, favorables sur les plans commercial et financier, sont plus réservées au point de vue technique, le Ministère de l'Industrie se bornant, pour sa part, à énoncer, dans ses observations que l'entreprise appelante, entendant procéder à l'utilisation des brevets, avait procédé aux préparatifs nécessaires».*

2/ Commentaire de la solution

La Cour d'Appel ne reprend pas l'exigence posée par le Tribunal d'une aptitude à satisfaire aux besoins du marché en quantité et en qualité, exigence non posée par l'article 33 de la loi. La Cour se contente de demander la justification d'une capacité d'exploiter l'invention de manière normale. Les conditions de qualité et de quantité sont seulement posées aux articles 37 et 39 de la loi, à propos des licences d'office dans l'intérêt de la Santé Publique et de développement de l'Economie Nationale. La licence obligatoire prévue aux articles 32 et 33 de la loi ne présente pas le caractère d'intérêt public qui caractérise les licences d'office.

Pour cette raison, une interprétation rigoureuse de l'aptitude à exploiter posée à l'article 33 en matière de licence obligatoire ne s'impose pas. Du reste, si le titulaire d'une licence obligatoire devait être en mesure de satisfaire à l'ensemble des besoins du marché, le caractère non exclusif d'une telle licence n'aurait pas de sens.

En raison des difficultés soulevées à l'occasion de l'affaire commentée, le législateur a modifié, par la loi du 13 juillet 1978, l'article 33 de la loi sur les brevets. A l'aptitude à exploiter «de manière à satisfaire aux besoins du marché» a été substituée l'aptitude à exploiter «de manière effective et sérieuse».

2ème POINT : la preuve de la capacité d'exploiter

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur (ERIKA)

offre de rapporter par expertise qu'il exploite l'invention dans des conditions propres à satisfaire aux besoins du marché.

b) Les défendeurs (les sociétés japonaises)

prétendent que le demandeur ne justifie pas qu'il est en état d'exploiter lui-même l'invention de manière à satisfaire aux besoins du marché.

2/ Enoncé du problème

Comment rapporter la preuve de la capacité d'exploiter ?

**B - LA SOLUTION****1/ Enoncé de la solution**

- T.G.I. Toulouse 15 octobre 1979 :

*«Attendu que la Société ERIKA offre de rapporter la preuve par voie d'expertise qu'elle est en état d'exploiter l'invention de manière à satisfaire les besoins du marché ; qu'elle produit aux débats des documents tendant à démontrer qu'elle a doté sa société d'une entreprise de fabrication apte à satisfaire aux besoins du marché ; que l'enquête à laquelle il a été procédé dans une précédente instance à la demande du Ministère de l'Industrie et de la Défense, suppose les «chances de réussite» du programme de fabrication ;  
Attendu qu'il convient en conséquence de vérifier à la demande de la Société ERIKA et à ses frais avancés (si elle est en état d'exploiter l'invention de manière à satisfaire aux besoins des marchés) ; qu'à cette fin une mesure d'expertise doit être ordonnée».*

**2/ Commentaire de la solution**

Le Tribunal relève l'existence d'indices favorables. Il ne s'en contente cependant pas. Il ordonne une expertise, comme l'avait proposé le demandeur. Sans doute une telle mesure d'expertise se justifiait-elle, puisque le Tribunal était amené à statuer après qu'une décision judiciaire ait admis que le demandeur ne disposait pas de la capacité d'exploiter. Il semble toutefois que, d'une manière générale, les tribunaux pourraient faire confiance au demandeur puisque l'article 33 de la loi leur ouvre la possibilité de retirer ou de modifier la licence obligatoire qu'ils auraient délivrée. Autrement, seules les grosses sociétés disposant d'une capacité d'exploiter reconnue ou les contrefacteurs pourraient obtenir des licences obligatoires.

Fort heureusement la condition de capacité d'exploiter a été modifiée par la loi du 13 juillet 1978.

**3ème. PROBLEME : LE TRIBUNAL TERRITORIALEMENT COMPETENT****A - LE PROBLEME****1/ Prétentions des parties**

a) Le demandeur (ERIKA)

prétend que le Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent par application de l'article 14 du Code civil.

b) Les défendeurs (les sociétés japonaises)

prétendent que le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, qui a déjà rendu un jugement de refus de licence obligatoire à l'encontre du demandeur, est seul compétent, et qu'il y a fraude à saisir le Tribunal de Grande Instance de Paris.

**2/ Enoncé du problème**

Quel est le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent pour connaître d'une demande de licence obligatoire, lorsque le breveté, défendeur, est un étranger ?

**B - LA SOLUTION****1/ Enoncé de la solution****- T.G.I. Paris 7 novembre 1977 :**

*«Attendu que le privilège de juridiction ainsi conféré au demandeur français par l'article 14 du Code civil ne permet pas toutefois de saisir arbitrairement n'importe quel tribunal ; que la jurisprudence exige que son choix n'implique ni fraude ni intention malicieuse et corresponde aux exigences d'une bonne administration de la justice».*

**2/ Commentaire de la solution**

Entre les tribunaux de grande instance territorialement compétents en vertu de l'article 68 de la loi de 1968, le demandeur de licence obligatoire n'est pas en droit de faire un choix totalement arbitraire. Ce choix ne doit impliquer ni fraude ni intention malicieuse. De plus, ce choix ne correspondrait pas à une bonne administration de la justice si le tribunal saisi n'était pas le tribunal le mieux placé pour connaître de la demande. Si certaines conditions d'attribution d'une licence obligatoire tiennent au brevet en cause (défaut d'exploitation, délais à compter de la demande de brevet ou de la délivrance du brevet) et au titulaire du brevet (excuse légitime), d'autres tiennent au demandeur (recherche d'une licence amiable, aptitude à exploiter). Le Tribunal du domicile du demandeur est bien placé pour connaître de ces dernières conditions. C'est pourquoi sa compétence se justifie. Déjà le tribunal de Grande Instance de Rennes, 16 novembre 1970 (J.C.P. 1971, éd. G. II 16 852) et la Cour de Rennes 12 juillet 1972 (Bull. Doc. prop. ind. 1973, III, 4) avaient eu à connaître d'une demande en vue d'obtenir une licence obligatoire portant sur un brevet appartenant à un citoyen britannique.

**4ème PROBLEME (LE PREJUDICE PORTE AU BREVETE PAR UNE DEMANDE DE LICENCE OBLIGATOIRE)**

**A - LE PROBLEME****1/ Prétentions des parties**

Les demandeurs reconventionnels (les sociétés japonnaises)

prétendent que l'action dirigée contre eux présente un caractère dolosif et leur occasionne un préjudice certain et direct.

**2/ Enoncé du problème**

Le titulaire d'un brevet peut-il faire valoir un préjudice subi par suite de l'introduction d'une demande de licence obligatoire.

**B - LA SOLUTION****1/ Enoncé de la solution****a.- T.G.I. Toulouse 13 septembre 1976 :**

*«Attendu que l'introduction précipitée d'une demande de licence obligatoire constitue une manoeuvre dolosive qui a occasionné aux sociétés défenderesses un préjudice certain et direct en les obligeant à subir en France la présente instance».*

b.- Cour d'Appel de Toulouse le 15 février 1978 :

*«Attendu qu'à bon droit le Tribunal a évalué à 25 000 francs le préjudice occasionné à chacune des sociétés intimées par la rupture injustifiée des pourparlers en cours et l'engagement d'une procédure infondée».*

2/ Commentaire de la solution

L'abus de droit d'ester en justice est sanctionné en matière de demande de licence obligatoire comme dans tout autre domaine. Toutefois, retenir un préjudice né d'une rupture injustifiée des pourparlers amiables à côté du préjudice découlant de l'introduction d'une procédure infondée peut sembler curieux. En effet, par hypothèse le propriétaire du brevet n'est pas demandeur à l'occasion des pourparlers amiables dont il n'a pas pris l'initiative.

5ème PROBLEME : DEMANDE DE LICENCE OBLIGATOIRE PORTANT SUR UN APPAREIL BREVETE EGALEMENT PROTEGE PAR UN MODELE.

A - LE PROBLEME

1/ Préentions des parties

a) Le demandeur (Société KABUSHIKI)

prétend que le demandeur de licence obligatoire contrefait ses modèles déposés.

b) Le défendeur (ERIKA)

soutient l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de modèles introduite devant le Tribunal de Grande Instance, au motif que seule la juridiction consulaire est compétente.

2/ Enoncé du problème

Quelle est l'incidence de l'existence d'un modèle déposé sur une demande de licence obligatoire d'un brevet d'invention ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

- T.G.I. Toulouse 15 octobre 1979 :

*«Attendu que la contrefaçon des dessins et modèles allégués doit être portée devant le Tribunal de Commerce seul compétent en la matière».*

2/ Commentaire de la solution

La décision rapportée ne tranche pas le problème au fond, puisqu'elle se déclare incompétente. Sur le problème de la compétence, l'article 52 de la loi de 1968 ne vise que les actions en concurrence déloyale lorsqu'il étend la compétence du Tribunal de Grande Instance amené à connaître d'une action en contrefaçon.

Sur le fond, l'octroi d'une licence obligatoire n'emporte bien évidemment pas la possibilité pour le licencié de reproduire les modèles du breveté. Le bénéficiaire de la licence obligatoire devra adopter une forme autre, à moins qu'il ne puisse prouver que le modèle déposé est nul parce que sa forme est purement fonctionnelle (article 2, alinéa 2 de la loi du 14 juillet 1909).

- AUTRES POINTS TRAITES -

Les décisions commentées rappellent que :

- L'importation du produit breveté n'est pas considérée comme une exploitation du brevet.
- Une demande de licence obligatoire peut porter sur plusieurs brevets.

6ème PROBLEME : FAUTE POUR RUPTURE INJUSTIFIEE DES  
POURPARLERS

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur en réparation (SATO)

prétend que l'interruption des pourparlers en vue d'une concession de licence sur simple demande de renseignements et avis d'avoir à retirer une marque frauduleusement déposée constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur.

b) Le défendeur en réparation (ERIKA)

prétend que l'interruption des pourparlers en vue d'une concession de licence sur simple demande de renseignements et avis d'avoir à retirer une marque frauduleusement déposée ne constitue pas une faute engageant la responsabilité de son auteur.

2/ Enoncé du problème

L'interruption des pourparlers en vue d'une concession de licence sur simple demande de renseignements et avis d'avoir à retirer une marque frauduleusement déposée constitue-t-elle une faute engageant la responsabilité de son auteur ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

*«A bon droit, le Tribunal a évalué à 25 000 Frs le préjudice occasionné à chacune des deux sociétés intimées par la rupture injustifiée des pourparlers en cours et l'engagement d'une procédure infondée, poursuivie en cause d'appel ; qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise et de condamner les Etablissements ERIKA International Distribution aux entiers dépens, le présent arrêt devant être notifié par le Greffe à l'Institut National de la propriété industrielle».*

2/ Commentaire de la solution

Nous devons souligner une nouvelle application des mécanismes de la responsabilité contractuelle à la police des négociations. Rappr. com.13 octobre 1978, Dossiers Brevets 1979, II, 7.

## GUIDE PROVISOIRE

T.G.I. TOULOUSE 15 OCTOBRE 1979  
Aff. SATO c/ERIKA

PIBD 1980, 252, III, 40

DOSSIERS BREVETS 1979.VI.6  
Complément

### I - LES FAITS

- : ERIKA fabrique des dispositifs voisins des machines à étiqueter de SATO.
- : SATO assigne ERIKA en :
  - . contrefaçon
  - . concurrence déloyale.
- : ERIKA réplique par voie de :
  - . fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande pour défaut de précision de la demande d'avis de nouveauté,
  - . demande reconventionnelle en annulation du brevet SATO.
- 15 octobre 1979 : T.G.I. Toulouse (1ère décision) :
  - . rejette la fin de non recevoir :
    - « Si le breveté doit soumettre à la recherche de nouveauté les passages de la description qu'il entend invoquer, il ne lui est pas interdit d'invoquer son invention tout entière, car il est possible que la description soit tout entière utile à la définition de l'invention ; ... ainsi, la Société SATO a pu à bon droit soumettre à la recherche le texte entier de son brevet ».
  - . nomme un expert à fin d'examiner l'invention brevetée.
  - . rejette la demande en concurrence déloyale.

## GUIDE PROVISOIRE

T.G.I. TOULOUSE 15 OCTOBRE 1979  
Aff. SATO c/ERIKA

PIBD 1980, 252, III, 41

DOSSIERS BREVETS 1979.VI.6  
Complément

### I - LES FAITS

- : 1ère demande de licence obligatoire de ERIKA.
- 13 septembre 1976 : T.G.I. Toulouse rejette la demande.
- 28 juillet 1978 : ERIKA sollicite l'accord d'une licence volontaire.
- 24 novembre 1978 : SATO envisage favorablement la conclusion de ce contrat mais la subordonne aux conditions suivantes :

1) que la Société ERIKA cesse immédiatement toutes les infractions aux droits de propriété industrielle des sociétés japonaises,

2) que la Société ERIKA s'engage à rembourser tous les frais et coûts aux procédures en cours,

3) que la Société ERIKA s'engage à arrêter toutes actions légales contre la Société SATO, après obtention de cette licence,

4) qu'elle s'engage à fournir un acompte complet et détaillé des ventes des étiqueteuses jusqu'à la date de la signature d'un accord de licence,

5) qu'elle s'engage à accepter un taux de redevance à 10 %,

6) enfin, qu'elle fournisse la preuve de la capacité technique et industrielle de la Société ERIKA à fabriquer sérieusement et effectivement en France, suivant le brevet de la Société SATO, des pinces qui parviennent à la même qualité standard que celle de fabrication japonaise».

- : 2ème demande de licence obligatoire de ERIKA.
- 15 octobre 1979 : T.G.I. Toulouse (2ème décision) constate :
  - . sur la 1ère condition de la licence obligatoire (défaut d'exploitation) : condition remplie,
  - . sur la 2ème condition de la licence obligatoire (refus non justifié de licence obligatoire) : condition remplie car si les exigences 5 et 6 de ERIKA sont convenables, les autres ne le sont pas :

«En effet... le fait par la Société ERIKA d'accepter de fournir à la Société SATO un compte détaillé des ventes de ses étiqueteuses jusqu'à obtention de cette licence ainsi que l'engagement de cesser toutes infractions au droit de la propriété de la Société SATO et de payer les frais des procédures en cours, aurait eu pour effet, si la Société ERIKA avait accepté ces conditions, de la faire renoncer implicitement à sa défense à la procédure en contrefaçon de brevet actuellement en cours».

- . sur la 3ème condition de la licence obligatoire (aptitude du requérant à l'exploitation) : incertitude,

● décide une expertise sur la satisfaction donnée à la 3ème condition

Prononcé à l'audience publique du quinze février mil neuf cent soixante dix huit ;

Par Monsieur BATBIE Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonctions de Président en l'absence du Titulaire et du Suppléant légitimement empêchés

assistés de M. DESCOUS  
secrétaire-greffier

La Cour d'Appel de TOULOUSE, deuxième Chambre civile  
arendu l'arrêt contradictoire  
cause a été débattue en audience publique  
mil neuf cent soixante dix huit ;  
devant M. BATBIE Conseiller

suivant, après que la  
le dix janvier

et MM. PEGUIGNOT et GILBERT  
assistés de M.elle RONTEIN faisant fonctions de  
secrétaire-greffier

Conseillers.

Le rapport fait par Monsieur le Conseiller BATBIE  
les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries

en présence de Mr RIGAUD Substitut du Procureur Général,

et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Dans l'affaire opposant :

la société d'Exploitation des Etablissements ERIKA International  
Distribution Corporation dont le siège social est à Toulouse , rue Salambo

Appelante ayant pour avoué Me BOYER et pour  
avocat Me LEBELLE du Barreau de PARIS.

1/ La SOCIETE KABUSHIKI KAISHA SATO KENKYUSEO dont le siège  
social est 21 - 23 KANIKITAZAWA - 3 CHOME

2/ La SOCIETE SATO KIKO KABUSHIKI JAISHA dont le siège social  
est 10 - 11 2 CHOME NIHOBASCHI - KAYABA CHO CHUO KU TOKYO TO JAPON

ayant pour avoué Me SOREL et pour  
avocat Me COMBEAU du Barreau de PARIS.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 Janvier 1978

...

Attendu que, le 13 septembre 1976, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse déclarait irrecevable l'action en délivrance de licences obligatoires engagée par les Etablissements International Distribution, condamnait cette entreprise à payer 25 000 Francs à la Société SATO KIKO, 25 000 Francs charge les entiers dépens, la notification immédiate du jugement au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle étant, par ailleurs, ordonnée ;

Attendu que les Etablissements ERIKA International Distribution, qui ont, le 12 Octobre 1976, interjeté appel, critiquent cette décision ; qu'ils soutiennent que, contrairement à l'opinion du Tribunal, les conditions requises par les articles 32 et 33 de la loi du 2 Janvier 1968 se trouvant réunies, leur demande en délivrance de licences obligatoires pleinement recevable et fondée, devait être accueillie ; qu'en effet, toutes les démarches effectuées auprès des Sociétés SATO KIKO et KABUSHIKI en vue d'obtenir une cession amiable se sont heurtées à des exigences inacceptables, portant notamment sur la restitution de marques qui fait l'objet d'une autre instance, assimilables à un véritable refus ; que, d'autre part, l'entreprise appelante disposait dès le 19 Janvier 1976, comme le démontrant les documents versés aux débats et l'enquête effectuée par les services du Ministère de l'Industrie, de moyens lui permettant d'exploiter l'invention de manière à satisfaire les besoins du marché, la fabrication au stade industriel n'étant pas requise par les textes susvisés ; que, dès lors y a lieu, par réformation du jugement déféré, d'accorder aux Etablissements ERIKA International Distribution une licence obligatoire non exclusive sur les brevets français appartenant aux sociétés intimées à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et jusqu'à expiration desdits brevets, de fixer le taux de la redevance à verser aux dites Sociétés, d'ordonner la notification de l'arrêt au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, si mieux n'aime la Cour ordonner une mesure d'instruction sur les capacités d'exploitation de l'entreprise appelait les dépens devant demeurer à la charge des parties adverses ;

Attendu que les Sociétés SATO KIKO et KABUSHIKI font pour leur part, plaider que, contrairement aux allégations des Etablissements ERIKA International Distribution, aucune fin à non recevoir n'a été opposée aux démarches tendant à une cession amiable de licence ; qu'en effet, le 18 décembre 1975 le Cabinet ACKERMAN, leur Conseil, répondant aux lettres du 2 décembre précédent de l'entreprise appelante, précisait que toute proposition concrète et sérieuse concernant la fabrication en France des appareils et dispositifs couverts par les brevets serait envisagée favorablement dans la mesure où la capacité réelle et sérieuse de production dans des conditions de qualité et quantité satisfaisantes serait justifiée ; que cette offre, renouvelée le 14 Janvier 1976 et demeurée sans réponse n'était nullement d'exigences inacceptables, la radiation des inscriptions de la marque SATO abusivement déposées par le sieur Ben KHALIFA sous son propre nom constituent un préalable normal à l'accord envisagé ; que, de surcroît les Etablissements ERIKA International Distribution ne pouvaient valablement prétendre à la délivrance de licence concernant des appareils qui n'ont jamais été inclus dans leur contrat de concession ; qu'enfin, au jour de l'assignation, seule date à prendre en considération, ils étaient incapables d'exploiter les brevets de manière à satisfaire aux besoins du marché, n'ayant aucune compétence technique et ne disposant à l'époque, d'un atelier de fabrication ; que, dès lors, la décision entreprise doit être confirmée dans toutes ses dispositions, les dépens demeurant à la charge de

...

la partie adverse, déboutée de ses prétentions ;

Attendu que, par nouvelles conclusions, celle-ci, versant aux débats un procès-verbal de constat et un rapport établis en décembre 1976 à sa requête et faisant, par ailleurs état d'une saisie contrefaçon pratiquée, en juin 1977, dans ses ateliers, prétend tirer de ces documents une preuve supplémentaire de son aptitude à exploiter les brevets litigieux, déjà établie par le mémoire déposé, le 26 mai 1976, par les services du Ministère de l'Industrie ; qu'elle affirme d'autre part, qu'en l'absence de disposition légale subordonnant l'octroi de licences obligatoires à une commercialisation préalable des produits concernés, sa demande est recevable ; tant pour le brevet 1077088 que pour les brevets 1555483, 1526957, 1573365, 2012229 et maintient l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que les Sociétés SATO KIKO et KABUSHIKI contestent formellement cette dernière argumentation et font pour le surplus, valoir que les documents, établis de manière non contradictoire et, au demeurant, postérieurs au jugement dont appel, sauraient, non plus que l'avis donné par le Ministère de l'Industrie, suffire à établir qu'au jour de l'assignation la partie adverse était susceptible d'exploiter les brevets de manière à satisfaire aux besoins du marché ; les Etablissements ERIKA International Distribution sont à ce point conscients de l'absence de fondement, sur ce point, de leurs prétentions qu'ils ont, le 20 Janvier 1977, engagé une nouvelle action en délivrance de licence obligatoire ; il y a, de plus fort, lieu de confirmer la décision entreprise et de les condamner aux entiers dépens ;

Attendu que l'appel, dont la régularité n'est pas discutée, apparaît recevable en la forme ;

Attendu au fond, qu'aux termes des articles 32 et 3 de la loi du 2 janvier 1968, toute personne peut solliciter la délivrance de licence obligatoire d'un brevet dont l'exploitation n'a pas été entreprise ou poursuivie depuis un délai de trois ans à partir de sa délivrance, dès lors qu'elle justifie n'avoir pu obtenir du propriétaire une cession amiable et être à même d'exploiter l'invention de manière à satisfaire les besoins du marché ; qu'une telle demande n'est recevable que dans la mesure où ces trois éléments se trouvent réunis ;

Attendu, en l'espèce, que si la première condition est réalisée à raison de l'absence de toute exploitation en France des brevets litigieux par les Sociétés SATO KIKO et KABUSHIKI, il n'est pas de même pour les autres ; qu'en effet, la correspondance échangée entre parties les lettres adressées les 18 décembre 1975 et 14 janvier 1976 par le Cabinet Casanova représentant lesdites sociétés, au cabinet Kessler, Conseil d'ERIK A International Distribution, démontrent que les demandes en cession de licences de cette entreprise ne sont nullement heurtées à une fin de non recevoir ou à des exigences inacceptables ; que la renonciation préalable aux inscriptions de la marque SATO, abusivement déposées sous son nom par le sieur BEN KHALIFA et dont la Cour, par arrêt du 24 Janvier 1978, a ordonné la radiation, était pleinement justifiée ; que, par ailleurs, les titulaires des brevets se déclaraient prêts à envisager favorablement toutes propositions concrètes et sérieuses permettant d'assurer une fabrication satisfaisante ; que, sans donner suite à ces pourparlers, ni fournir la moindre précision

tant sur ces capacités de production que sur le montant des redevances à verser, l'entreprise appelante a, dès le 19 janvier 1976, pris l'initiative d'assigner en délivrance de licences obligatoires, alors qu'il s'avère des documents de la cause que nul refus de cession amiable ne lui avait été opposé ;

Attendu d'autre part, que si l'existence d'une production organisée à la date de la demande ne peut être exigée, il doit tout au moins, être justifié de la capacité d'exploiter l'invention de manière normale ; qu'en l'espèce, les Etablissements ERIKA International Distribution ne disposaient, à la date de l'assignation, d'aucun atelier de fabrication, la construction commencée peu avant sur un terrain récemment acquis par les époux KHALIFA n'ayant été achevée que par la suite, à une date qui n'a pas été indiquée ; que l'enquête effectuée, en mars 1976, par le Service des Mines de TOULOUSE ne fournit, sur ce point, aucune précision et que ses conclusions, favorables sur les plans commercial et financier, sont plus réservées au point de vue technique, le Ministère de l'Industrie se bornant, pour sa part, à énoncer, dans ses observations, que l'entreprise appelante, entendait procéder à l'utilisation des brevets avait procédé aux préparatifs nécessaires ; que la preuve n'est donc pas rapportée qu'au moment de leur demande les Etablissements ERIKA International Distribution qui ont, du reste, engagé, le 20 Janvier 1977, une nouvelle instance en délivrance de licences obligatoires, possédaient la capacité d'exploiter l'invention dans les conditions requises par la loi, les documents, du reste non contradictoires, établis en décembre 1976 et versés aux débats en cause d'appel, ne pouvant avoir un effet rétroactif que, de ce chef, également, la demande est irrecevable ;

Attendu qu'à bon droit le Tribunal a évalué à 25 000 F le préjudice occasionné à chacune des deux sociétés intimées par la rupture injustifiée des pourparlers en cours et l'engagement d'une procédure infondée, poursuivie en cause d'appel ; qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise et de condamner les Etablissements ERIKA International Distribution aux entiers dépens, le présent arrêt devant être notifié par le Greffe à l'Institut National de la Propriété Industrielle ;

PAR CES MOTIFS ;

LA COUR ;

Dit l'appel interjeté par les Etablissements ERIKA International Distribution recevable en la forme mais non justifié au fond ;

Confirme dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;

Ordonne la notification du présent arrêt à l'Institut National de la Propriété Industrielle ;

Condamne les Etablissements ERIKA International Distribution aux dépens ; ceux d'appel recouvrables conformément à l'article 699 du code de Procédure Civile par Me SOREL, Avoué, sur son affirmation de droit.