

LYON 11 FEVRIER 1999
EMSENS c. DOLLE ET PALGA
B.F. n.82-11596
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1999.II.6

GUIDE DE LECTURE

- ACTION EN CONTREFAÇON
- INDEMNITE DE CONTREFAÇON

LICENCIE, PUIS BREVETE
PREJUDICE

Réf. A TGI Lyon 19 décembre 1996, Dossiers Brevets 1997.I.8 et Lyon 11 septembre 1997,
Dossiers Brevets 1997.III.6

LES FAITS

- 1982 : La société CHAMPAGNE VIANDE (ci-après : CHAMPAGNE) est titulaire d'un brevet français n.82-11596 relatif à un dispositif d'embrochement par le haut.
- : EMSSENS dépose un brevet n.85-17975 sur une invention plus perfectionnée.
- 31 octobre 1986 : EMSSENS dépose un certificat d'addition n.86-15643 sur une invention dépendant du brevet de 1985.
- 12 janvier 1987 : CHAMPAGNE et EMSSENS conviennent d'une licence exclusive sur le brevet dominant de 1982.
- : EMSSENS
 - dépose un certificat d'addition sur un dispositif plus perfectionné,
 - n'exploite pas le brevet de 1982,
 - ne paie pas de redevances.
- : M.DOLLE et la Société PALGA accomplissent des actes d'exploitation du brevet CHAMPAGNE de 1982.
- : EMSSENS, licencié exclusif, assigne DOLLE et PALGA
 - . en contrefaçon,
 - . en concurrence déloyale.
- 4 février 1989 : Champagne dépose un certificat d'addition n.87-01658 au brevet de 1982.
- 1^{er} avril 1993 : TGI Lyon rejette la demande de EMSSENS.
- : EMSSENS fait appel.
- 27 juin 1994 : EMSSENS acquiert le brevet CHAMPAGNE n.82-11996 avec effet rétroactif convenu à la date du dépôt.
- 21 juillet 1994 : Le contrat de cession est publié au RNB.
- 11 février 1999 : **La Cour de Lyon confirme le jugement par substitution de motifs.**

LE DROIT

PREMIER PROBLEME : Droit à agir du cessionnaire

A – LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Les demandeurs à la fin de non recevoir (DOLLE et PALGA)

prétendent qu'un licencié exclusif devenu titulaire du brevet **ne peut pas agir** en la présente procédure.

b) Le défendeur à la fin de non recevoir (EMSENS)

prétend qu'un licencié exclusif devenu titulaire du brevet **peut agir** en la présente procédure.

2°) Enoncé du problème

Un licencié exclusif devenu titulaire du brevet **peut-il agir** en la présente procédure ?

B – LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

« Nonobstant la stipulation d'effet rétroactif à la date du dépôt prévue à l'article 1 de cette convention, c'est à compter de la publication que le cessionnaire est recevable à agir contre les tiers;

Attendu que la société EMSSENS, partie à l'instance en sa qualité de licenciée exclusive, aux côtés de la société titulaire du brevet, n'a pas perdu cette qualité lors de l'appel qu'elle a interjeté seule pour réclamer la réparation du préjudice causé par des faits commis après le 25 mars 1987 et antérieurs à la publication de la cession ».

2°) Commentaire de la solution

Il est généralement admis que le cessionnaire peut agir à l'encontre d'actes antérieurs à la cession dès lors que le contrat le prévoit. L'arrêt modifie la solution en fixant à la date de publication de la cession, le droit d'agir en contrefaçon contre les tiers.

Ayant régulièrement engagé sa demande, l'ex-licencié exclusif peut la maintenir et la faire progresser nonobstant une nouvelle qualité de titulaire du brevet et de confusion des deux situations de breveté et de licencié.

DEUXIEME PROBLME : Indemnité de contrefaçon
--

"Attendu toutefois que, pour prétendre à une indemnisation, la société EMSENS doit prouver la réalité d'un préjudice en relation directe de cause à effet avec les actes de contrefaçon commis par Monsieur DOLLE et la société PALGA INTERNATIONAL;

Attendu que cette société qui ne vendait pas de machine comportant ce dispositif de préperçage et n'exploitait donc pas l'invention du brevet, ne peut se prévaloir d'un bénéfice manqué puisqu'elle ne tirait aucun bénéfice de la licence qui lui avait été concédée;

Qu'elle ne peut pas non plus solliciter une redevance indemnitaire puisque le contrat de licence du 12 janvier 1987 excluait la possibilité d'une sous-licence sans l'accord de la société CHAMPAGNE VIANDE".

"Simple licenciée, à l'époque, la société appelante n'a pas subi de dévalorisation de son invention ni ne justifie d'un préjudice commercial dû à la nécessité de promouvoir ce produit pour lutter contre la concurrence dès lors qu'il est constant qu'elle n'exploitait pas cette licence";

L'arrêt réserve à la démonstration d'un préjudice le succès de la demande d'indemnisation et point celui de l'action en contrefaçon.

COUR D'APPEL DE LYON

1ère Chambre

ARRET du

11 FÉV 1999

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des Minutes du Greffe
de la Cour d'Appel de Lyon

GROSSE

Décision déferée : JUGEMENT du 1er Avril 1993
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON 3ème Chambre
(RG 1ère Instance: 8709122)

Nature du Recours : APPEL

RG Cour : 93/03335

Code affaire : 399

PARTIES :

Avoués :

SARL EMSENS
Siège social: 2 rue Jean Macé
42490 FRAISSES
Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Scp Junillon-Wicky

Avocat: Me Véron

APPELANTE

MR DOLLE Jacques
Demeurant: "Palga 1060"
060 avenue de la Trillade
84004 AVIGNON

Scp Cabannes

Avocat: Me Stenger

INTIME

SA PALGA INTERNATIONAL
Siège social: 485 route des Rémouleurs BP 837
84003 AVIGNON
Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Scp Cabannes

Avocat : Me Stenger

INTIMEE

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
- madame MERMET, président,
- monsieur ROUX, conseiller,
- madame BIOT, conseiller,
assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier,

INSTRUCTION CLOTUREE : le 14 septembre 1998

DEBATS : en audience publique du 24 septembre 1998

ARRET : contradictoire

prononcé à l'audience publique du 11 février 1999 par madame MERMET, président, qui a signé la minute avec le greffier.

FAITS - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 7 mars 1996 auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, la cour a invité les parties à conclure sur l'avantage recherché par la société EMSSENS, titulaire d'une licence exclusive sur le brevet n° 8211596 publiée le 25 mars 1987 qui n'exploite pas l'invention de ce brevet et ne justifie pas du paiement de redevances à la société CHAMPAGNE VIANDE, titulaire du brevet.

La société EMSSENS, appelante, invoque la légitimité de son comportement en faisant valoir qu'elle détenait un important savoir-faire dans le domaine des machines pour la réalisation automatique de brochettes et qu'elle était titulaire de nombreux brevets en particulier du brevet n° 8517975 protégeant un dispositif d'embrochement par le haut par utilisation de broches en métal et d'un certificat d'addition n° 8615643 demandé le 31 octobre 1986 concernant un dispositif de préperçage ce qui l'a incitée à solliciter une licence dans le but de pouvoir exploiter son certificat d'addition qui était dans la dépendance du brevet CHAMPAGNE VIANDE.

Cette société précise qu'ayant fait évoluer son matériel, elle a déposé un deuxième certificat d'addition le 4 février 1989 sous le n° 8701658 concernant un nouveau dispositif d'embrochement par le haut avec des piques en bois mais sans préperçage.

La société EMSENS maintient que la licence exclusive lui était indispensable pour mettre en oeuvre les enseignements de son premier certificat d'addition et qu'elle n'a pas cherché à priver les sociétés concurrentes de la technique du préperçage.

Elle fait remarquer, en contestant l'abus de droit, que monsieur DOLLE et la société PALGA n'ont jamais cherché à obtenir une licence obligatoire du brevet CHAMPAGNE VIANDE.

La société appelante réclame donc la réparation du préjudice subi en raison de la contrefaçon commise par monsieur DOLLE et la société PALGA qu'elle chiffre, compte tenu de la privation de sa marge bénéficiaire à la somme de 894.225 F actualisée en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation.

Elle sollicite en outre l'allocation de la somme de 200.000 F en réparation de son préjudice commercial caractérisé par la nécessité d'augmenter ses investissements publicitaires pour combattre la campagne de dénigrement organisée par la société PALGA et la somme de 600.000 F pour privation dans sa trésorerie des profits manqués qu'elle aurait pu faire fructifier.

Monsieur DOLLE et la société PALGA INTERNATIONAL, intimés, proposent une fin de non recevoir tirée de l'impossibilité pour la société EMSENS d'agir en qualité de licenciée dès lors que par acte du 27 juin 1994 publié au registre des brevets le 21 juillet 1994 elle a acquis le brevet 8211596 de la société CHAMPAGNE VIANDE avec effet rétroactif à la date du dépôt, sachant par ailleurs que cette société ne peut se prévaloir de la subrogation prévue dans l'acte de cession puisque la société CHAMPAGNE VIANDE a été indemnisée du préjudice consécutif à l'atteinte à son brevet par un jugement du 1er avril 1993 dont elle n'a pas relevé appel.

Subsidiairement, les intimés concluent au rejet de la demande de la société EMSENS qui ne saurait invoquer un préjudice alors qu'elle n'exploite pas l'invention du brevet CHAMPAGNE VIANDE et qu'elle ne démontre pas que la combinaison du dispositif de préperçage était indispensable au fonctionnement de

l'embrocheuse du domaine public ni n'a fait juger que la machine AT 20 était une contrefaçon de son propre brevet n° 8221153.

Les intimés maintiennent que la société EMSSENS a commis un abus de droit en utilisant l'artifice d'un dépôt de certificat d'addition inutile puisqu'il recopie les enseignements du brevet CHAMPAGNE VIANDE, tout en sollicitant une licence exclusive dans le seul but de nuire à un concurrent.

Monsieur DOLLE et la société PALGA concluent en outre à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à leur demande reconventionnelle en raison de la faute commise par la société EMSSENS dans la publication des extraits du jugement du 30 janvier 1990.

Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que le contrat de cession de brevet conclu entre la société EMSSENS et la société ARCADIE PREMIERE venant aux droits de la société CHAMPAGNE VIANDE par suite d'un changement de dénomination sociale a été inscrit au registre des brevets le 21 juillet 1994 ;

Attendu que nonobstant la stipulation d'effet rétroactif à la date du dépôt prévue à l'article 1 de cette convention, c'est à compter de la publication que le cessionnaire est recevable à agir contre les tiers ;

Attendu que la société EMSSENS, partie à l'instance en sa qualité de licenciée exclusive, aux côtés de la société titulaire du brevet, n'a pas perdue cette qualité lors de l'appel qu'elle a interjeté seule pour réclamer la réparation du préjudice causé par des faits commis après le 25 mars 1987 et antérieurs à la publication de la cession ;

que ce préjudice est distinct de celui dont se plaignait la société CHAMPAGNE VIANDE brevetée non exploitante, lequel a déjà été réparé par le jugement du 1er avril 1993 définitif à l'égard de cette société ;

Attendu que les moyens tirés du défaut de qualité et de l'autorité de la chose jugée ne sont pas fondés ;

Attendu que les intimés refusent en outre à la société EMSSENS la possibilité de se prévaloir de cette licence exclusive en lui reprochant un abus de droit ;

Attendu toutefois qu'il n'est pas contesté que la société CHAMPAGNE VIANDE ne construisait pas de machines en vue de la vente et n'exploitait pas le brevet n° 8211596 enseignant la technique du préperçage ;

que la société EMSSENS déjà titulaire du brevet 8517975 protégeant un dispositif d'embrochement par le haut avec utilisation de broches en métal, soucieuse de faciliter le conditionnement et la commercialisation du produit par l'utilisation de broches en bois, a amélioré son savoir-faire par un procédé complémentaire constitué de tiges de préperçage disposées en regard et en correspondance avec des trous débouchant formés dans le fond du boc de remplissage en alignement et en correspondance avec les agencements du couvercle recevant les broches, le dispositif d'embrochement et ladite plaque support des tiges du préperçage étant asservis à des moyens de commande conformés et agencés pour, dans un premier temps, autoriser l'enfoncement des tiges de préperçage dans les différentes couches de viande puis, dans une étape ultérieure autoriser le retrait des tiges et simultanément l'enfoncement des broches au fur et à mesure du retrait des tiges de préperçage ;

Attendu que ce procédé est sous la dépendance du brevet CHAMPAGNE VIANDE puisque le dispositif breveté par cette société comporte un porte pointe disposé au dessus du moule comportant une multitude de pointes réparties comme les trous des fonds du moule dont le mouvement est synchronisé avec celui du porte broche situé sur le côté opposé du moule afin d'enfoncer les

pointes dans un sens à travers le moule et de retirer ensuite les pointes en sens opposé du moule, en enfonçant simultanément les broches dans ce sens dans le moule tout en maintenant les extrémités libres des broches centrées sur l'extrémité libre des pointes ;

qu'en effet seuls les emplacements du porte pointes et du porte broches sont inversés, le procédé utilisé étant identique ;

Attendu que dans ces conditions pour exploiter ce perfectionnement apporté à la machine objet du brevet 8517975 la société EMSSENS devait obtenir l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; qu'il ne peut donc lui être fait grief d'avoir obtenu cet accord indispensable sous la forme d'une licence exclusive ;

que le contrôle de l'exécution des obligations du licencié, stipulées dans le contrat, en particulier le paiement de la redevance, relève de l'appréciation du breveté ;

Attendu que monsieur DOLLE et la société PALGA INTERNATIONAL pour lequel ce système de préperçage était une amélioration pour le fonctionnement de leurs machines comme en atteste la saisie-contrefaçon pratiquée le 1er avril 1987 même s'il n'était pas indispensable, n'établissent pas qu'ils avaient entrepris des démarches auprès de la société CHAMPAGNE VIANDE en vue de l'obtention d'une licence ni qu'ils avaient sollicité l'octroi d'une licence obligatoire sachant que ce brevet déposé en 1982 n'était pas exploité par le breveté qui n'utilisait cette invention que pour ses besoins personnels ;

Attendu enfin qu'il n'est pas prouvé que la société EMSSENS n'avait jamais eu l'intention d'exploiter le certificat d'addition n° 8615643 du 31 octobre 1986 ; que l'exploitation du procédé mettant en oeuvre les tiges creuses décrites dans le brevet 8221153 adopté jusqu'alors, fût-il fiable, n'excluait pas un autre choix et une amélioration du système ;

que le dépôt d'un deuxième certificat d'addition le 4 février 1987 sous le n° 8601658 publié le 9 juin 1989, finalement retenu, démontre que la société

EMSENS n'abandonnait pas ses recherches et n'avait pas encore déterminé la technologie la plus appropriée pour satisfaire le marché ;

Attendu que le moyen tiré de l'abus de droit n'est pas fondé ;

Attendu toutefois que pour prétendre à une indemnisation, la société EMSENS doit prouver la réalité d'un préjudice en relation directe de cause à effet avec les actes de contrefaçon commis par monsieur DOLLE et la société PALGA INTERNATIONAL ;

Attendu que cette société qui ne vendait pas de machine comportant ce dispositif de préperçage et n'exploitait donc pas l'invention du brevet, ne peut se prévaloir d'un bénéfice manqué puisqu'elle ne tirait aucun bénéfice de la licence qui lui avait été concédée ;

qu'elle ne peut pas non plus solliciter une redevance indemnitaire puisque le contrat de licence du 12 janvier 1987 excluait la possibilité d'une sous licence sans l'accord de la société CHAMPAGNE VIANDE ;

qu'elle ne saurait davantage prétendre à une atteinte à sa situation de monopole alors qu'il résulte des factures versées aux débats par la société PALGA INTERNATIONAL que cette société a vendu pendant la période de contrefaçon non seulement des machines comportant le dispositif contrefait mais également des embrocheuses de type AT 20 et PP 88 qui n'étaient pas dotées de système complémentaire de préperçage ; qu'ainsi malgré l'étroitesse du marché la société EMSENS ne disposait pas seule de la clientèle, et qu'il n'est pas établi que la contrefaçon commise par la société PALGA INTERNATIONAL l'ait nécessairement évincée puisque cette société concurrente conservait la possibilité de satisfaire des acquéreurs par la vente d'une machine licite ;

Attendu que la société EMSENS ne justifiant pas d'un profit manqué doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 894.225 F comme de celle relative à la privation de cette somme dans sa trésorerie ;

Attendu que simple licenciée, à l'époque, la société appelante n'a pas subi de dévalorisation de son invention ni ne justifie d'un préjudice commercial dû à la nécessité de promouvoir ce produit pour lutter contre la concurrence dès lors qu'il est constant qu'elle n'exploitait pas cette licence ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société EMSENS ;

Attendu que par d'exactes motifs adoptés par la cour, le tribunal a justement fait droit à la demande reconventionnelle de monsieur DOLLE et de la société PALGA INTERNATIONAL en retenant que la modification des termes du dispositif dans la publication effectuée était captieuse ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ; qu'il convient de leur allouer une indemnité de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 7 mars 1996 ;

Ecarte la fin de non recevoir proposée par monsieur Jacques DOLLE et la société anonyme PALGA INTERNATIONAL,

Déclare recevable l'appel de la société EMSENS mais le dit non fondé,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Condamne la société à responsabilité limitée
EMSENS à verser à monsieur Jacques DOLLE et à la société
PALGA INTERNATIONAL une indemnité de 30.000 F sur le
fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile,

La condamne aux dépens d'appel avec droit de
recouvrement direct au profit de la SCP CABANNES, société
d'avoués.

LE GREFFIER,

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized monogram or initials, possibly 'J.D.' or similar, written over a horizontal line.

LE PRESIDENT,

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, appearing to be 'J. Dolle', written over a horizontal line.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main.

A tous les Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Pour expédition conforme.

LE GREFFIER EN CHEF,

