

TGI LYON 19 DECEMBRE 1996
NIJAL c. EMSSENS
B.F. 82-11596
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1997.I.8

GUIDE DE LECTURE

- LICENCE OBLIGATOIRE POUR NON-EXPLOITATION - EXCUSE LEGITIME ***

LES FAITS

- 1er juillet 1982 : La société CHAMPAGNE VIANDE (ci-après : CHAMPAGNE) dépose une demande de brevet n.82-11596 sur une « *machine pour la préparation de brochette* ».
- : CHAMPAGNE et la société ESENS (ci-après : ESENS) concluent un contrat de licence exclusive.
- : La société NIJAL (ci-après : NIJAL) fabrique et commercialise des produits contrefaisants.
- : ESENS assigne NIJAL en contrefaçon.
- 16 juin 1994 : TGI Paris fait droit à la demande de ESENS.
- 27 juin 1994 : CHAMPAGNE cède le brevet à la société ESENS.
- : NIJAL fait appel.
- 13 avril 1995 : NIJAL assigne ESENS en délivrance d'une licence obligatoire pour non-exploitation (articles L.613-11 et 12 CPI) devant le TGI de Lyon.
- 30 octobre 1996 : La Cour de Paris confirme le jugement de 1994.
- 19 décembre 1996 : TGI Lyon rejette la demande de licence obligatoire.

LE DROIT

A - LE PROBLEME

1° Prétentions des parties

a) Le demandeur en licence obligatoire (NIJAL)

prétend que la non-exploitation du brevet litigieux n'est pas excusée par la recherche d'améliorations à l'invention brevetée.

b) Le défendeur en licence obligatoire (EMSENS)

prétend que la non-exploitation du brevet litigieux est excusée par la recherche d'améliorations à l'invention brevetée.

2° Enoncé du problème

La non-exploitation du brevet litigieux est-elle excusée par la recherche d'améliorations à l'invention brevetée ?

B - LA SOLUTION

1° Enoncé de la solution

« Attendu que la société EMSENS, qui était à la recherche du perfectionnement et d'amélioration du système de base, devait être d'abord propriétaire dudit système;

Attendu que c'est dans ces conditions que la société EMSENS en est venue, de technicités nouvelles en améliorations perpétuelles, ce qui est le propre d'une entreprise saine et dynamique, à n'exploiter, pour la plus grande satisfaction de sa clientèle, que le système breveté le plus performant;

Attendu que ce faisant, la société EMSENS reconnaît que le brevet n.82 11 695 n'a pas été exploité par elle depuis 4 ans;

Mais attendu que ce défaut d'exploitation n'est critiquable que faute d'excuse légitime que pourrait faire valoir le breveté; que tel est bien le cas pour la société EMSENS qui invoque une telle excuse en expliquant qu'il n'y a aucun intérêt à exploiter un brevet dont la technicité est dépassée grâce aux améliorations qui ont été son oeuvre;

Attendu que le degré de perfectionnement de toute société passe par l'accumulation d'amélioration successive apportée à un état pré-existant; que faire droit à la demande de la société NIJAL reviendrait à interdire tout progrès puisque tous les techniciens qui travailleraient à l'amélioration d'un système donné, quelqu'il soit, l'embrochement en l'espèce, se verraient « confisqués » systématiquement leur art antérieur au motif qu'ils ne l'exploitent plus pour la raison parfaitement justifiée que cet art antérieur était perfectible et a été amélioré;

Attendu qu'une telle attitude entraînerait en fait l'arrêt de l'innovation et de la recherche et la sclérose de l'ensemble du monde technique; que le droit des brevets n'a pas été mis au point dans cet esprit; qu'il s'ensuit qu'en l'état la société EMSENS, en invoquant l'inutilité qu'il y a à exploiter un brevet, support d'une technique améliorée par la suite, doit bénéficier de l'excuse légitime prévue par le législateur ».

2°) Commentaire de la solution

- La grande rareté des contentieux en matière de licence obligatoire conduit à s'intéresser à toutes les décisions les concernant.

L'occasion était plus particulièrement donnée aux Juges de se prononcer sur l'excuse tirée de la non-exploitation d'un brevet dominant couvrant une invention principale par le souci d'exploiter des brevets dépendant couvrant des dispositifs plus performants. Appliquant une lecture dynamique de l'article L.613-11, le Tribunal de Lyon admet, d'heureuse façon, que EMSENS « *en invoquant l'inutilité qu'il y a à exploiter un brevet, support d'une technique améliorée par la suite, doit bénéficier de l'excuse légitime prévue par le législateur* ».

L'observation est importante si l'on songe à la multiplicité des situations de dépendance, dont les situations de perfectionnement.

- Le jugement observe au passage que le demandeur NIJAL aurait pû assigner sur la base de l'article L.613-15 pour libérer l'accès de son propre brevet sur perfectionnement de l'invention couverte par le brevet 82-11 596 ... mais qu'il ne l'a pas fait.

RC 17 01/2000

3ème Chambre

Jugement du 19 Décembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant
publiquement et en premier ressort, a rendu, en son
audience de la TROISIEME CHAMBRE du 19 Décembre 1996,
le jugement CONTRADICTOIRE suivant,

après que l'instruction eut été clôturée, après que la cause
eut été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 1996,
devant :

M. Jean-Paul MATHIEU, Vice-Président,

MME Marie-Pierre GUIGUE, Juge,

Mme Christine BARTOLOMEI, Juge,

Assistée de Christiane DEGUIN, Greffier,
Lors de la signature du présent jugement
et après qu'il en eut été délibéré par les magistrats ayant
assisté aux débats, dans l'affaire opposant :

SOCIETE NIJAL

dont le siège social est ZI DU DRESSEVES
56150 BAUD

Représentée par ses dirigeants légaux en exercice

DEMANDERESSE

Représentée par Maître CHASSAGNE Jean
Avocat au barreau de LYON et Maître Yves MARCELLIN
Avocat plaidant du barreau de PARIS

ET

SOCIETE EMSENS

dont le siège social est ZA DU PARC
42490 FRAISSES

Représentée par ses dirigeants légaux en exercice

DEFENDERESSE

Représentée par Maître VERON Pierre-Louis
Avocat au barreau de LYON

FAITS ET PROCEDURE

La Société EMSENS a acquis un brevet 82 11 596 ayant pour titre "machine pour la préparation des brochettes" déposé le 1.07.82 et publié le 21.08.87. Elle avait d'abord été licenciée exclusive du brevet déposé au nom de la Société CHAMPAGNE VIANDE, avant d'en devenir propriétaire le 27.06.94.

La Société NIJAL mettait sur le marché un appareil reproduisant les enseignements de ce brevet et se voyait assigné par la Société EMSENS en contrefaçon. Un jugement du Tribunal de Paris du 16.06.94 a jugé que l'embrocheur NIJAL, couvert par un brevet n° 89 019 33, était la contrefaçon du brevet n° 82 11 596 de la Société EMSENS. Ce jugement était confirmé par un Arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 30.10.96.

Par action du 13.04.95, la Société NIJAL faisait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon la Société EMSENS aux fins de voir constater que celle-ci n'a jamais exploité son brevet durant un délai de 4 ans et qu'elle se trouve donc contrainte de délivrer au demandeur une licence d'exploitation obligatoire en application de l'article 613-11 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Dans son acte introductif d'instance, la Société NIJAL sollicitait également une somme de 25.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 25.09.95, la Société EMSENS expliquait que cette demande était en fait une réplique au jugement de condamnation du 16.06.94. Elle estimait que le demandeur ne justifiait pas de la communication de l'assignation à l'INPI. En outre elle observait que la demande était fondée sur l'article L.613-11 du Code de la Propriété Intellectuelle traitant non pas des licences de dépendance mais des licences obligatoires et elle observait que dans ce cadre légal elle pouvait faire valoir des excuses légitimes, pour justifier de l'absence d'exploitation du brevet. Sur ce point, la Société EMSENS expliquait qu'elle avait acquis le brevet n° 82 11 596 qui lui était apparu comme un "brevet de base" perfectible et qu'après amélioration de celui-ci elle n'avait aucun intérêt à exploiter un système moins performant.

La Société NIJAL justifiait avoir adressé à l'INPI copie de l'assignation délivrée.

Postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 13.05.96, la Société EMSENS déposait des conclusions sollicitant le rabat de celle-ci et faisant état de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 30.10.96 confirmant le jugement de 1994 du Tribunal de Grande Instance de PARIS. Elle énonçait un nouveau moyen devant le Tribunal de Lyon, tiré de l'Arrêt du 30.10.96 et l'énonçait ainsi :

- "la partie qui sollicite l'octroi d'une licence obligatoire doit justifier qu'elle est en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective,

- la Société NIJAL ne saurait être considérée comme en état d'exploiter l'invention " de manière sérieuse" tant qu'elle ne s'est pas intégralement acquittée des causes de l'Arrêt du 30.10.96 qui la rend redevable d'une somme supérieure à 1.200.000 F".

En conséquence, à titre subsidiaire, la Société EMSSENS concluait à un sursis à statuer jusqu'à ce que la Société NIJAL ait acquitté les sommes dues. En tout état de cause elle estimait que la redevance de licence à verser par la Société NIJAL devait être fixée à 8% sur ce chiffre d'affaires H.T réalisés par NIJAL.

La Société NIJAL répliquait le 6.11.96. Elle expliquait qu'elle entendait se pourvoir en cassation sur l'Arrêt de la Cour d'Appel de PARIS et que l'argument relatif au paiement des condamnations contenues dans cet Arrêt était sans rapport avec sa demande. Sur l'objet de celle-ci elle estimait que son chiffre d'affaires démontrait suffisamment qu'elle avait les capacités à exploiter le brevet dont elle sollicitait délivrance d'une licence obligatoire.

L'affaire était appelée à l'audience du 7.11.96.

DISCUSSION

Attendu que l'ordonnance de clôture doit être rabattue et rendue à l'audience de plaidoiries soit le 7.11.96.

Attendu que la Société NIJAL justifie de la communication de l'assignation à l'INPI; que son action est donc, en la forme, recevable ;

Attendu que la demande de la Société NIJAL, dont on ne manquera pas de retenir par ailleurs, qu'elle a été condamné à la fois par le Tribunal de Grande Instance et la Cour d'Appel de PARIS, pour actes de contrefaçon sur les brevets de la Société EMSSENS, porte sur la délivrance d'une licence obligatoire telle que prévue à l'article L.613-12 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Attendu que les parties ont bien limitées le problème posé au Tribunal à cette seule question de licence obligatoire ; qu'il s'en suit qu'il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles la Société EMSSENS s'est trouvée propriétaire du brevet dont s'agit n° 82 11 596, les délais prévus à l'article sus-visé et enfin d'apprécier les éléments permettant à la Société EMSSENS d'invoquer l'excuse légale ;

Attendu que la Société EMSSENS a d'abord été licenciée exclusive d'un brevet appartenant à la Société CHAMPAGNE VIANDE lequel mettait au point un système de pré-perçage de la viande afin de faciliter le passage ultérieur de la broche en bois, ce qui avait le double avantage d'éviter un embrochage irrégulier et d'éviter que la résistance offerte par la viande ne vienne à casser périodiquement la broche en bois ;

Attendu que fort de l'expérience que lui avait donné l'exploitation de cette licence, la Société EMSENS développait un savoir-faire de plus en plus performant dans ce domaine à force de recherche et de technicité ;

Attendu que la Société EMSENS disposait pour sa part également d'un brevet n° 85 17 975, perfectionné par un certificat d'addition n° 86 15 643 qui se trouvait dans la dépendance du brevet CHAMPAGNE VIANDE ;

Attendu que c'est dans cette évolution technique qu'il convient de replacer l'achat par la Société EMSENS du brevet dont elle était jusqu'alors licenciée n° 82 11 596 ;

Attendu que la Société EMSENS, qui était à la recherche du perfectionnement et d'amélioration du système de base, devait d'être d'abord propriétaire dudit système ;

Attendu que c'est dans ces conditions que la Société EMSENS en est venue, de technicités nouvelles en améliorations perpétuelles ; ce qui est le propre d'une entreprise saine et dynamique à n'exploiter, pour la plus grande satisfaction de sa clientèle, que le système breveté le plus performant ;

Attendu que ce faisant, la Société EMSENS reconnaît que le brevet n° 82 11 596 n'a pas été exploité par elle depuis plus de 4 ans ;

Mais attendu que ce défaut d'exploitation n'est critiquable que faute d'excuse légitime que pourrait faire valoir le breveté ; que tel est bien le cas pour la Société EMSENS qui invoque une telle excuse en expliquant qu'il n'y a aucun intérêt à exploiter un brevet dont la technicité est dépassée grâce aux améliorations qui ont été son oeuvre ;

Attendu que le degré de perfectionnement de toute Société passe par l'accumulation d'amélioration successive apportée à un état pré-existant, que faire droit à la demande de la Société NIJAL, reviendrait à interdire tout progrès puisque tous les techniciens qui travailleraient à l'amélioration d'un système donné, quel qu'il soit, l'embrochement en l'espèce, se verraient "confisqués" systématiquement leur art antérieur au motif qu'ils ne l'exploitent plus pour la raison parfaitement justifiée que cet art antérieur était perfectible et a été amélioré ;

Attendu qu'une telle attitude entrainerait en fait l'arrêt de l'innovation et de la recherche et la sclérose de l'ensemble du monde technique ; que le droit des brevets n'a pas été mis au point dans cet esprit ; qu'il s'en suit qu'en l'état la Société EMSENS, en invoquant l'inutilité qu'il y a à exploiter un brevet, support d'une technique améliorée par la suite, doit bénéficier de l'excuse légitime prévue par le législateur ;

Attendu qu'il convient donc de rejeter la demande de la Société NIJAL et de la condamner à payer à la Société EMSENS la somme de 20.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'ensemble des autres demandes deviennent sans objet ;

Attendu que la Société NIJAL doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire,

Rabat l'ordonnance de clôture du 13.05.96 et dit que celle-ci est rendu le 7.11.96;

Déclare recevable en la forme, l'action de la Société NIJAL ;

Au fond, **déboute** la Société NIJAL de sa demande tendant à se voir octroyer une licence obligatoire du brevet 82 11 596 dont est titulaire la Société EMSSENS en application de l'article L. 613-11 du Code de la Propriété Intellectuelle au motif que la Société EMSSENS justifie d'une excuse légitime à la non-exploitation du brevet ;

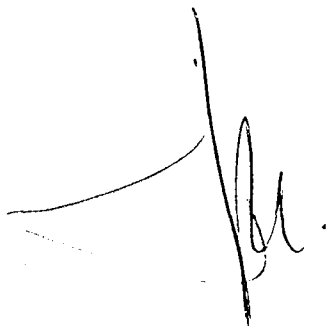
Déboute le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ;

Condamne la Société NIJAL à payer à la Société EMSSENS la somme de 20.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens et dit que ceux-ci seront distraits au profit de la SCP LAMY, VERON, RIBEYRE et Associés en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Prononcé à ladite audience par **Monsieur MATHIEU, Vice-Président**,
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

Le Greffier



Le Président

