

LYON 11 SEPTEMBRE 1997  
NIJAL c. EMSSENS  
B.F. 82-11596  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1997.III.6

**GUIDE DE LECTURE**

- LICENCE OBLIGATOIRE POUR NON-EXPLOITATION - EXCUSE LEGITIME

\*\*\*

**Réf. à TGI Lyon 19 décembre 1996, Dossiers Brevets 1997.I.8**

**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 EMSENS (ci-après : EMSENS) concluent un contrat de licence exclusive.
- : La société NIJAL (ci-après : NIJAL) fabrique et commercialise des produits contrefaisants.
- : EMSENS assigne NIJAL en contrefaçon.
- 16 juin 1994 : TGI Paris fait droit à la demande de EMSENS.
- 27 juin 1994 : CHAMPAGNE cède le brevet à la société EMSENS.
- : NIJAL fait appel.
- 13 avril 1995 : **NIJAL assigne EMSENS 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.
- : NIJAL fait appel.
- 11 septembre 1997 : **La Cour de Lyon infirme le jugement.**

## LE DROIT

### A - LE PROBLEME

#### 1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en licence obligatoire (NIJAL)

prétend que le souci d'exploiter un dispositif plus perfectionné vaut excuse légitime de la non exploitation du dispositif breveté.

b) Le défendeur en licence obligatoire (EMSENS)

prétend que le souci d'exploiter un dispositif plus perfectionné ne vaut pas excuse légitime de la non exploitation du dispositif breveté.

#### 2°) Enoncé du problème

Le souci d'exploiter un dispositif plus perfectionné vaut-il excuse légitime de la non exploitation du dispositif breveté.

### B - LA SOLUTION

#### 1°) Enoncé de la solution

*" Attendu que le seul fait qu'elle invoque, c'est-à-dire la prétendue supériorité de la technique mise en oeuvre dans les machines qu'elle fabrique sur celle protégée par le brevet n.82 11596, ne peut pas être tenu pour pertinent et constituant une excuse légitime;*

*Qu'en effet cela n'est que l'expression de son propre avis qui n'a pas valeur absolue et qu'elle n'a pas à imposer à ses concurrents et à la collectivité; qu'en outre elle ne peut pas se faire juge de "l'intérêt des utilisateurs potentiels" des machines qui n'est pas nécessairement fonction de la seule valeur technique relative des deux inventions;*

*Attendu par ailleurs qu'il n'est pas contestable que la société Nijal est en état d'exploiter le brevet n.82 11596 puisqu'elle a déjà fabriqué des machines conformes à l'invention protégée par ce brevet;*

*Attendu que le jugement doit être infirmé et que la licence obligatoire doit être accordée à la société Nijal avec effet à compter de ce jour".*

#### 2°) Commentaire de la solution

Ceux qui reprochent au Droit et aux juristes leur désinvolture par rapport à l'économie risquent de trouver argument dans la décision étudiée. Il semble étrange d'imposer l'obligation d'exploitation d'une invention obsolète quand le brevet met en oeuvre des formules plus perfectionnées et de favoriser la concurrence des bons par les médiocres, contrefacteurs de surcroît.

Le comble paraît atteint lorsque l'aptitude à l'exploitation est établie par l'activité contrefactrice établie du demandeur :

*"Il n'est pas contesté que la société Nijal est en état d'exploiter le brevet n.82-11596 puisqu'elle fabrique des machines conformes à l'invention protégée par ce brevet".*

De la condamnation comme C.A.P. ...

J.M.M.

COUR D'APPEL DE LYON

1ère Chambre

ARRET du 11 SEP. 1997

Décision déférée : JUGEMENT du 19 Décembre 1996  
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON

Nature du Recours : APPEL

RG Cour : 97/00631

Code affaire : 391

PARTIES :

Avoués :

Me Guilhem

SA NIJAL  
Siège social: ZI du Dresseves  
56150 BAUD  
Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX  
Avocat : Me Marcellin  
APPELANTE

Scp Junillon-Wicky

SARL EMSENS  
Siège social: ZA du Parc  
42490 FRAISSES  
Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX  
Avocat: Me Véron  
INTIMEE

COMPOSITION-DE LA COUR lors des débats et du délibéré :  
- madame BIOT, conseiller, remplaçant le président empêché, désignée conformément aux articles R. 213-6 et R. 213-7 du code de l'organisation judiciaire, par ordonnance du premier président en date du 13 décembre 1996,

- monsieur JACQUET, conseiller,  
- monsieur ROUX, conseiller,  
assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier,

DEBATS : audience publique du 5 juin 1997

ARRET : contradictoire

prononcé à l'audience publique du **11 SEP, 1997**  
madame BIOT, conseiller, qui a signé la minute avec le greffier.

FAITS - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société à responsabilité limitée Emsens, dont l'activité est la fabrication de machines destinées à l'industrie agro-alimentaire, était titulaire d'un brevet n° 85 17975 protégeant une machine pour la fabrication automatique de brochettes ; elle a apporté à cette invention un perfectionnement mettant en oeuvre un dispositif complémentaire de pré-perçage pour lequel elle a obtenu un certificat d'addition n° 86 15643 ; toutefois ce dispositif complémentaire étant lui-même protégé par un brevet n° 82 11596 appartenant à la société Champagne Viandes, la société Emsens a dû obtenir (le 12 janvier 1987) de cette dernière une licence exclusive d'exploitation de son brevet puis elle s'est fait céder ce brevet (le 27 juin 1994).

La société Emsens a encore apporté un autre perfectionnement à sa machine qu'elle a fait protéger par un certificat d'addition n° 87 01658.

La société anonyme Nijal, qui fabrique aussi des machines pour la fabrication automatique de brochettes que des décisions de justice ont jugées être des contrefaçons des différents brevets dont la société Emsens était titulaire, a demandé à la société Emsens de lui consentir une licence d'exploitation du brevet n° 82 11596 ; un refus lui ayant été opposé elle a engagé une action en justice aux mêmes fins mais par jugement du 19 décembre 1996 le tribunal de grande instance de Lyon l'a déboutée de toutes ses prétentions.

Appelante de cette décision la société Nijal demande à la cour de lui octroyer une licence obligatoire du brevet n° 82 11596 pour la durée restant à courir dudit brevet sur tout le territoire français et moyennant une redevance de cinq mille francs par machine, de dire qu'elle est bénéficiaire de la licence à compter du 13 avril 1995 et de condamner la société Emsens à lui payer une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que la société Emsens, qui reconnaît n'avoir jamais exploité le brevet n° 82 11596, ne justifie pas d'une excuse légitime.

La société Emsens conclut principalement à la confirmation du jugement, subsidiairement au sursis à statuer jusqu'à l'exécution complète par la société Nijal des condamnations pécuniaires prononcées contre elle par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 1996 ; elle demande aussi, en cas d'octroi de la licence obligatoire, de fixer la redevance à 8 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé avec les embrocheurs fabriqués par la société Nijal sous couvert de ladite licence. Elle prétend bénéficier d'une excuse légitime en expliquant tout à la fois qu'elle "commercialise le produit objet du brevet n° 82 11596 en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché", qu'elle "exploite des embrocheurs techniquement et commercialement substituables à celui conforme au brevet en litige... bien que ne comportant pas la structure de pré-perçage du brevet en litige" et qu'elle "ne voit pas l'utilité d'exploiter d'autres embrocheurs qui seraient exactement conformes au brevet n° 82 11596" "mettant en oeuvre une technologie qu'elle estime moins performante que celle qu'elle utilise effectivement".

#### MOTIFS ET DECISION

Attendu que n'importent, pour la solution du litige, ni les motifs pour lesquels la société Emsens s'est d'abord fait concéder une licence d'exploitation du brevet n° 82 11596 puis a acquis ce même brevet, ni les actes de contrefaçon du même brevet commis par la société Nijal et sanctionnés par d'autres décisions de justice ;

Qu'il n'y a aucun motif de surseoir à statuer jusqu'à l'exécution des condamnations prononcées par ces décisions contre la société Nijal ;

Attendu, selon les écritures de la société Emsens, qu'ont été conçues deux techniques d'embrochage :

- l'une mettant en oeuvre une structure de pré-perçage décrite dans le brevet n° 82 11596 et le certificat d'addition n° 86 15643,

- l'autre mettant en oeuvre des tiges creuses contenant les piques en bois (ou broches) décrite dans le brevet n° 85 17975 et le certificat d'addition n° 87 01658 ;

Que la société Emsens ajoute que ces deux dispositifs "remplissent la même fonction et rendent le même service aux utilisateurs" mais qu'en l'absence de précision complémentaire sur ce point il doit être considéré que ces deux techniques sont distinctes et également valables ;

Attendu, dès lors, que la société Emsens ne peut pas, sans se contredire elle-même, soutenir à la fois qu'elle commercialise le produit objet du brevet n° 82 11596 et que depuis de nombreuses années elle fabrique et commercialise des embrocheurs qui ne comportent pas la structure de pré-perçage du brevet en litige ;

Qu'en fait il ressort de l'ensemble de ses explications qu'elle admet ne pas exploiter le brevet n° 82 11596 depuis de nombreuses années, en tout cas depuis plus de trois ans, ni faire des préparatifs effectifs et sérieux pour l'exploiter ;

Attendu donc que pour résister à la demande de licence obligatoire elle doit démontrer qu'elle a une excuse légitime ;

Attendu que le seul fait qu'elle invoque, c'est-à-dire la prétendue supériorité de la technique mise en oeuvre dans les machines qu'elle fabrique sur celle protégée par le brevet n° 82 11596, ne peut pas être tenu pour pertinent et constituant une excuse légitime ;

Qu'en effet cela n'est que l'expression de son propre avis qui n'a pas valeur absolue et qu'elle n'a pas à imposer à ses concurrents et à la collectivité ; qu'en outre elle ne peut pas se faire juge de "l'intérêt des



utilisateurs potentiels" des machines qui n'est pas nécessairement fonction de la seule valeur technique relative des deux inventions ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas contestable que la société Nijal est en état d'exploiter le brevet n° 82 11596 puisqu'elle a déjà fabriqué des machines conformes à l'invention protégée par ce brevet ;

Attendu que le jugement doit être infirmé et que la licence obligatoire doit être accordée à la société Nijal avec effet à compter de ce jour ;

Attendu que l'offre faite par la société Nijal de payer une redevance de cinq mille francs par machine apparaît satisfaisante ; qu'en effet dans la convention de licence du même brevet conclue en 1987 entre les sociétés Champagne Viande et Emsens la redevance avait été fixée à un montant inférieur (4.000 F) alors que la société Emsens bénéficiait de l'exclusivité pour la France et tous pays étrangers où le brevet avait effet ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société Nijal la charge de tous ses frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau,

Dit que la société anonyme Nijal est titulaire d'une licence obligatoire du brevet n° 82 11596 à compter de ce jour et pour la durée de validité du brevet pour tout le territoire français et moyennant une redevance de cinq mille francs hors taxe (5.000 F HT) par machine vendue par la société Nijal et mettant en oeuvre l'invention protégée par ce brevet ;

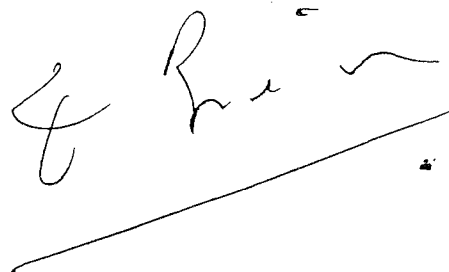
Condamne la société Emsens à payer à la société Nijal la somme de trente mille francs (30.000 F) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître GUILHEM, avoué.

LE GREFFIER,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

LE PRESIDENT,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Gu...' with a long horizontal stroke extending to the right.