

PARIS 2 Février 1983
Aff. Sté DAHL c/ Sté BOSCH
PIBD 1983.326.III.150

DOSSIERS BREVETS 1983.IV.4

G U I D E D E L E C T U R E

-LICENCE OBLIGATOIRE. DEMANDE RECONVENTIONNELLE

*

I - LES FAITS

- 23 Mai 1966 :La société BOSCH obtient , sous priorité allemande, un brevet pour l'invention d'une tête d'accouplement destinée notamment à des installations de freinage à air comprimé pour véhicules automobiles.
- :La société DAHL fabrique et vend des têtes d'accouplement "conformes en tous points aux enseignements du brevet".
- 29 Décembre 1978 :Après saisie-contrefaçon, la Société BOSCH assigne la Société DAHL en contrefaçon
- :La société DAHL conclut, au principal, au rejet de la demande pour nullité du brevet pour défaut de nouveauté et, en subsidiaire, par voie de simples conclusions, à l'octroi en sa faveur d'une licence obligatoire.
- 31 Mars 1981 :Le T.G.I. de Paris
1°/dit la demande en contrefaçon fondée, alloue une indemnité provisionnelle à la société BOSCH et ordonne une expertise aux fins d'apprécier le montant exact du préjudice,
2°/dit que la demande de licence obligatoire doit faire l'objet d'une instance distincte.
- :La société DAHL interjette appel et demande notamment à la Cour de dire que le Tribunal est régulièrement saisi de la demande de licence obligatoire (sans, pour autant, se saisir elle-même de la question par voie d'évocation).
- :La société BOSCH conclut à la confirmation du jugement.
- 2 Février 1983 :La Cour d'appel de Paris confirme le jugement dans l'essentiel de ses dispositions mais dit, par modification du jugement sur ce point, que la demande de licence obligatoire (dont la disjonction a été à bon droit ordonnée) a été valablement faite par la Société DAHL par voie de conclusions dans l'instance en cours.

II- LE DROIT

Le problème de fond qui oppose les parties est simple: il s'agit de savoir si les "têtes d'accouplement" fabriquées et vendues par la Société DAHL sont la contrefaçon du brevet BOSCH. Le Tribunal et la Cour répondent que le brevet est valable (les antériorités qu'on entendait lui opposer étant dépourvues de pertinence) et que la contrefaçon est établie.

Mais l'intérêt de l'espèce tient au fait qu'en cours d'instance, le présumé contrefacteur a formé une demande de licence obligatoire. La question propre est donc de savoir comment cette demande peut interférer avec la demande principale en contrefaçon.

A-LE PROBLEME

1/Prétentions des parties

a) La Société BOSCH

soutient que la demande de licence obligatoire ne peut être formée par voie de conclusions à l'occasion d'une instance en contrefaçon et doit faire l'objet d'une instance distincte.

b) La Société DAHL

soutient que la demande de licence obligatoire peut être formée par voie de conclusions à l'occasion d'une instance en contrefaçon et ne doit pas faire l'objet d'une instance distincte.

2/Enoncé du problème

Une demande de licence obligatoire peut-elle être formée par voie de conclusions à l'occasion d'une instance en contrefaçon ou doit-elle faire l'objet d'une instance distincte?

B-LA SOLUTION

1/Enoncé de la solution

"La demande de licence obligatoire est une défense à l'action en contrefaçon et peut dès lors être formée par simples conclusions".

(Dès lors que la demande de licence obligatoire est une défense à l'action en contrefaçon, elle peut...)

2/Commentaire de la solution

Une action en contrefaçon est une chose, une instance tendant à l'octroi d'une licence obligatoire en est une autre. Demander une telle licence peut pourtant être un moyen de défense à opposer à une action en contrefaçon car si la reconnaissance de la qualité de licencié ne saurait, pour le passé, effacer celle de contrefacteur, il ne saurait plus effectivement y avoir contrefaçon du jour où la licence est accordée. Or, comme elle ne saurait l'être... avant d'avoir été demandée, il est essentiel pour les plaideurs de savoir à quelle date il est possible de tenir la demande pour valablement formée. D'où la question ici posée: les conclusions déposées en cours d'instance valaient-elles demande?

L'enjeu du débat ainsi précisé, la réponse n'est plus que de droit processuel. L'article 70 du nouveau Code de Procédure Civile pose que "les demandes reconventionnelles...ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant." La pratique distingue les demandes qui doivent être accueillies et celles qui peuvent l'être. Au nombre des premières figurent celles qui constituent une défense à l'action principale (Cf. J.VINCENT et S.GUINCHARD, Procédure Civile n°). C'est la règle qu'a appliquée la Cour de Paris.

COPIE DÉLIVRÉE À LA
DATE DU 8.2.83
LA REQUÊTE DE SCP Gaultier

PIBO 1983, 326, III - 150

M

B

N° Répertoire Général :

I 09586

S/appel d'un jugement du Tribunal
de Grande Instance de Paris,
3° chambre, 1° section, du
31 mars 1981

COUR D'APPEL DE PARIS

4° chambre, section B

DEUX

ARRET DU ~~11~~ FEVRIER 1983

(N° 4

8 pages

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture :

24 Quai Carnot,
8 DECEMBRE 1982

1° ARRET

AU BOND

PARTIES EN CAUSE

1°- Société PAUL DAHL
dont le siège est à SAINT CLOUS (92)
prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés
audit siège

Appelante
représentée par Me. GASSIOT, avoué
assistée de Me. P. MATHELY, avocat

2°- SOCIETE ROBERT BOSCH
société de droit allemand, dont
le siège est à ~~STUTTGART~~ STUTTGART
(R.F.A.) Robert Bosch Plat 1
Gerlingen Schillerhone, prise en
la personne de ses représentants
légaux domiciliés audit siège

Intimée
représentée par SCP GAULTIER, avoué
assistée de Me. Ph. COMBEAU, avocat

COMPOSITION DE LA COUR
(lors des débats et du délibéré)

Président : Monsieur FOULON

Conseillers : M. E. FONTANA
Mme BETEILLE

HREFFIER : Madame TOUSSAINT

MINISTERE PUBLIC : représenté aux
débats par Monsieur ~~BOUAFIA~~, avocat
général ;

DEBATS : à l'audience publique du
9 décembre 1982

LECANTE /

1° page.

2 mots rayés

ARRET - contradictoire - prononcé publiquement
par Monsieur FOULON, Président, lequel
a signé la minute avec Madame TOUSSAINT,
greffier ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
=====

Les faits :

La société de droit allemand
ROBERT BOSCH GmbH (STE BOSCH) est propriétaire
du brevet n° 1 444 526 demandé le 13 août 1965
sous bénéfice d'une priorité allemande du
17 août 1964 et délivré le 23 mai 1966 pour
l'invention d'une tête d'accouplement destinée
notamment à des installations de freinage à air
comprimé pour véhicules automobiles ;

La société PAUL DAHL
(STE DAHL) fabrique et vend des têtes d'accou-
plement conformes en tous points aux enseigne-
ments du brevet ;

Première instance

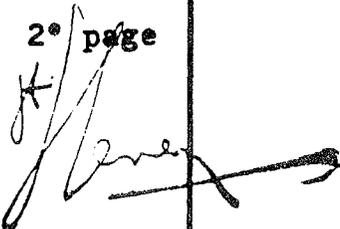
En conséquence, par exploit
du 29 décembre 1978 faisant suite à un procès
verbal de saisie contrefaçon du 18 du même mois,
la sté BOSCH a assigné la sté DAHL en paiement
d'une indemnité à compléter après expertise avec
demandes de mesures complémentaires de protec-
tion et de réparation pour contrefaçon de brevet ;

La défenderesse a conclu à
l'irrecevabilité de la demande, à la nullité
du brevet pour défaut de nouveauté et, subsi-
diairement, à formé par simples conclusions
une demande de licence obligatoire ;

Le jugement critiqué rendu
le 31 mars 1981 par le Tribunal de Grande Ins-
tance de Paris (3° chambre, 1° section) a :

- dit la demande en contrefaçon receva-
ble et fondée ;

1444526
F 16 L
Tête d'accouplement



- alloué à la sté BOSCH une indemnité provisionnelle de 30.000 F. et ordonné une expertise comptable ;

- ordonne la confiscation des articles contrefaisants et interdit sous astreinte la poursuite des ~~agissements~~ agissements fautifs ;

- ordonné sa publication dans trois journaux pour le prix global maximum de 12.000 F. aux frais de la sté DAHL ;

- dit que la demande de licence obligatoire devait faire l'objet d'une instance distincte ;

- ordonné l'exécution provisoire de l'expertise ;

Devant la Cour :

La sté DAHL, appelante, réitère ses conclusions tendant au prononcé de la nullité du brevet pour défaut de nouveauté ; Elle reproche essentiellement aux premiers juges de n'avoir pas répondu à son argumentation suivant laquelle le brevet dont protection est demandée n'a fait que remplacer dans la tête d'accomplissement décrite par le brevet britannique BENDIX n° 888248 publié en 1962 l'organe de verrouillage en deux parties décrit par ce brevet par l'organe de verrouillage en une seule pièce divulgué par le modèle d'utilité allemand LERCH n° 1 669 181 publié en 1953, de qui, dit-elle, ne constitue qu'un emploi nouveau non brevetable. Elle conclut en conséquence au débouté de la sté BOSCH à laquelle elle réclame 200.000 F. à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 100.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Subsidiairement elle s'oppose à la fixation par voie d'évocation du préjudice subi par la sté BOSCH, demande à la Cour d'infirmier le jugement en ce qu'il a dit que la demande de licence obligatoire devait faire l'objet d'une instance distincte, de constater que le Tribunal

de Grande Instance de Paris est régulièrement saisi de cette demande par conclusions du 22 janvier 1981, et de surseoir à statuer sur les sanctions requises jusqu'à décision définitive sur la demande de licence obligatoire ;

En sens contraire ;

La sté BOSCH, intimée, conclut à la confirmation du jugement et, le rapport d'expertise comptable ayant été déposé, demande à la Cour de fixer par voie d'évocation l'évaluation de son préjudice et de lui allouer en compensation de celui-ci une indemnité correspondante à la contre valeur en francs français, au jour de l'arrêt, de 1,57 deutschmark par pièce contrefaisante soit 1,57 x 254.380 et de commettre à nouveau le même expert pour lui permettre d'évaluer le préjudice résultant des actes de contrefaçon postérieurs au 31 mars 1981 ; elle réclame en outre 100.000 F. à titre de dommages intérêts pour atteinte à son monopole et 150.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

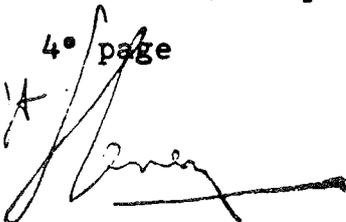
Celà étant exposé, la Cour

=====

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement critiqué et aux conclusions des parties ;

Sur la validité du brevet et la contrefaçon

CONSIDERANT qu'aux termes de son assignation la sté BOSCH revendique en vertu du brevet 1.144 526 l'invention d'une tête d'accouplement comportant un corps coulé et une pièce de verrouillage en tôle placée sur celui-ci, munie de bords de limitation cintrés et de parties de guidage, et qui, lors de l'accouplement s'accroche dans une pièce de verrouillage correspondante d'une tête d'accouplement opposée, tête d'accouplement caractérisée en ce que la pièce de verrouillage est réalisée en une seule pièce à partir d'une bande de tôle comportant un trou

4° page
X


central destiné à recevoir un joint d'étanchéité et en ce que, après montage du joint d'étanchéité, cette pièce de verrouillage se trouve fixée au corps au moyen de vis, le joint d'étanchéité se trouvant alors bloqué sur le corps ;

CONSIDERANT que cette description est conforme aux parties du brevet visées dans l'avis de nouveauté, plus précisément aux extraits ci-après désignés :

- page 1 - colonne gauche - lignes 28 à 35 ;
- page 2 - colonne gauche - lignes 59 à 61 ;
- page 2 - colonne droite - lignes 1 à 27 ;

CONSIDERANT que l'invention ainsi définie s'analyse en une combinaison de moyens dans laquelle la pièce de verrouillage en une seule pièce coopère avec le corps coulé, les vis et le joint pour assurer, entre autres résultats industriels, l'étanchéité du système tout en permettant le démontage et le remontage de l'ensemble avec rapidité et précision et aux moindres frais aux fins de remplacement de l'un quelconque des éléments mis en oeuvre et notamment de la pièce de verrouillage et du joint qui sont plus particulièrement exposés à des dégradations ;

CONSIDERANT que dans la tête BENDIX aucune des deux pièces de verrouillage - bras vissé et " insert " encastré - n'agit sur le joint qui est maintenu en place par son seul bourrelet ; que le montage et le démontage de chacune des trois pièces - bras, insert, joint - nécessite une opération et un outillage différent ;

CONSIDERANT que la tête LERCH ne comporte pas de joint ; que dans ce système la pièce de verrouillage est soudée aux autres éléments eux mêmes soudés entre eux qui constituent le corps de sorte que le démontage de l'ensemble aux fins de remplacement de la seule pièce de verrouillage est impossible ;

CONSIDERANT en définitive que la pièce de verrouillage unique et amovible du



système BOSCH assure le maintien en place du joint d'étanchéité et permet son remplacement ; qu'on ne retrouve ni cette structure, ni cette fonction ni ce résultat dans les documents cités à titre d'antériorité ; qu'à bon droit les premiers juges ont écarté l'emploi nouveau, déclaré le brevet valable, et retenu la contrefaçon par copie servile ;

Sur la disjonction des demandes en paiement de dommages et intérêts pour contrefaçon et de licence obligatoire ;

CONSIDERANT que le 2 février 1981 la sté BOSCH a conclu non pas à l'irrecevabilité de la demande de licence obligatoire formée par conclusions du 22 janvier précédent mais seulement à la disjonction de cette demande et à son renvoi à la mise en état aux fins d'y répondre ; que la demande de licence obligatoire est une défense à l'action en contrefaçon et peut dès lors être formée par simples conclusions ; qu'aux termes mêmes de l'assignation du 6 août 1981, cet acte a été délivré sous réserve de l'appel et ne ~~peut~~ donc pas acquiescement aux dispositions du jugement critiqué ; qu'il y a donc lieu de dire, par modification dudit jugement sur ce point, que la demande de licence obligatoire dont la disjonction a été à bon droit ordonnée avec l'accord de la partie adverse, a été régulièrement formée dès le 22 janvier 1981 ;

+ vaut

Sur la demande d'évocation

CONSIDERANT que l'évaluation du préjudice à réparer dépend pour partie de la décision qui sera rendue sur la demande de licence obligatoire et, dans le cas où cette demande serait jugée bien fondée, de la date d'effet d'octroi de la licence ; qu'il n'est donc pas possible en l'état de donner à l'affaire une solution définitive, qu'il n'y a pas lieu à évocation ;

Sur l'expertise, les provisions, confiscation, interdiction et publication ;

CONSIDERANT que l'expertise

comptable est indispensable pour la solution de l'affaire ; que les premiers juges ont fixé raisonnablement les provisions à bon droit demandées ; que les confiscations et publications constituent des mesures accessoires adéquates de réparation et de protection étant toutefois précisé que pour une plus grande efficacité la publication ne doit pas être limitée au dispositif du jugement mais que celui-ci pourra être porté à la connaissance du public in extenso ou par extrait ou sous forme de résumé et qu'il sera fait mention du présent arrêt ; que l'interdiction faite sous astreinte à la sté DAHL de fabriquer et commercialiser des têtes d'accouplement conformes aux renseignements du brevet est inutile ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

CONSIDERANT qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la sté BOSCH la somme indiquée ci-dessous qu'elle a exposé et qui n'est pas comprise dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement critiqué dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la date et la régularité de la demande de licence obligatoire, l'interdiction et la publication ;

Le modifiant de ces trois chefs, :

a) dit que la demande de licence obligatoire a été régulièrement formée par conclusions du 22 janvier 1981 ;

b) dit n'y avoir lieu à interdiction sous astreinte ;

c) dit que le jugement critiqué sera publié in extenso, pou par extrait ou sous forme de résumé et que la publication fera mention du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à évocation ;

Condamne la sté DAHL à payer
à la STE BOSCH la somme de 15.000 F. au titre de
l'article 700 du nouveau code de procédure
civile ;

Condamne la STE DAHL aux
dépens d'appel ;

Dit que la sté ~~DAHL~~ SCP
GAULTIER, avoué, pourra recouvrer directement
ceux de ces dépens, dont elle aurait fait
l'avance, sans avoir reçu de provision.

f. f. w.

[Signature]

BOURDAISE GENTIL...
LE... CHIEF

approuvé 7
reçu
payée nulle
et Benvo
Mons
Ligne



8° et dernière page.

[Signature]