

TGI PARIS 25 MAI 1983

Aff. BOSCH c/ DAHL

PIBD. 1983.333.III.253

DOSSIERS BREVETS 1983.VI.5

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

- LICENCE OBLIGATOIRE : DEFAULT D'EXPLOITATION **
- INDEMNITE DE CONTREFACON : DEFAULT D'EXPLOITATION **

I - LES FAITS

- 1965 : La Société BOSCH demande un brevet pour des têtes d'accouplement destinées notamment à des installations de freinage.
- 1966 : Délivrance du brevet
- : Actes de commercialisation de la Société DAHL
- 20 Septembre 1977 : DAHL demande une licence à BOSCH
- : Refus de BOSCH
- 29 Décembre 1977 : BOSCH assigne DAHL en contrefaçon devant le T.G.I de PARIS
- : DAHL soulève la nullité du brevet
- 22 Février 1981 : Par conclusions additionnelles, DAHL forme une demande de licence obligatoire.
- 31 Mars 1981 : Le T.G.I de PARIS
 - 1°/ reconnaît la validité du brevet;
 - 2°/ déclare DAHL, contrefacteur, condamne celle-ci au paiement à titre de provision de 30 000 F et ordonne une expertise afin de disposer d'éléments permettant de fixer l'indemnité de contrefaçon;
 - 3°/ Sur l'accord des parties, invite DAHL à engager une action distincte sur la question de la licence obligatoire.
- : Appel de DAHL
- 6 Août 1981 : DAHL assigne BOSCH aux fins d'obtention d'une licence obligatoire (procédure n° 2)
- 1982 / 1983 : Echange de conclusions (procédure n° 2)
- 2 Février 1983 : La Cour de Paris confirme le jugement du 31 Mars 1981 (procédure n° 1)
- : Le montant de l'indemnité due restant à fixer, la procédure reprend sur ce point devant le Tribunal (procédure n° 1)
- : Echange de conclusions (procédure n° 2)
- 28 Mai 1983 : Le T.G.I de PARIS
 - décide la jonction des deux instances (supra n° 1 et 2)
 - au fond
 - 1°/ accorde une licence obligatoire à DAHL, à dater du jour du jugement
 - 2°/ fixe le montant des indemnités dûes par DAHL.

PREMIER PROBLEME : LICENCE OBLIGATOIRE

Le problème était classique . Il s'agissait de savoir si les conditions d'octroi d'une telle licence étaient réunies.

Le Tribunal constate qu'il en est bien ainsi : défaut d'exploitation en France ("puisque les têtes d'accouplement... sont fabriquées en Allemagne"), et ce sans motif légitime, pendant un délai de trois ans, alors qu'une demande amiable n'a pas abouti et que le demandeur a justifié de son aptitude à exploiter l'invention (ce que la Cour décèle ici, non sans humour, dans le fait que le demandeur a su parfaitement contrefaire le brevet !).

Pour ce qui est des modalités, on relèvera simplement que le Tribunal n'a pas, à juste titre, suivi le demandeur dans ses conclusions qui tendaient à l'obtention d'une licence à prise d'effet rétroactif : "le Jugement octroyant la licence obligatoire", dit le Tribunal, "étant constitutif de droits ne peut prendre effet qu'à compter du jour où ils sont accordés".

SECOND PROBLEME : REPARATION DE LA CONTREFACON

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) le demandeur (DAHL)

prétend qu'en l'absence de fabrication faite sur le territoire français (par BOSCH), BOSCH ne peut que demander, à titre de réparation, une "redevance indemnitaire".

b) Le défendeur (BOSCH)

prétend que même en l'absence de fabrication faite sur le territoire français (par elle), elle peut demander, à titre de réparation, davantage qu'une "redevance indemnitaire".

2°) Enoncé du problème

En l'absence de fabrication faite sur le territoire français par le breveté, celui-ci ne peut-il demander à titre de réparation qu'une redevance indemnitaire ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que l'absence de fabrication, retenue comme condition d'octroi de la licence obligatoire, ne l'empêche pas (la société titulaire du brevet) pour autant de vendre en France les têtes d'accouplement protégées; que dès lors, elle a incontestablement subi un préjudice commercial dont elle est fondée à demander répartition"

2°) Commentaire de la solution

Pour ce qui est des modalités, on relèvera simplement que le Tribunal n'a pas, à juste titre, suivi le demandeur dans ses conclusions qui tendaient à l'obtention d'une licence à prise "d'effet rétroactif" : "Le jugement octroyant la licence obligatoire", dit le Tribunal, "étant constitutif de droits ne peut prendre effet qu'à compter du jour où ils sont accordés".

Le problème n'est ici que d'appréciation de la réparation due. Or, on sait que cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges et qu'il n'est juridiquement aucune règle de fixation, le juge devant - c'est là sa seule obligation - réparer au mieux le préjudice subi.

Mais la pratique usuellement suivie distingue selon que le brevet est ou non exploité. Dans ce dernier cas, le breveté ne reçoit, en général, que l'équivalent de la privation de rémunération qu'il était en droit d'exiger pour autoriser l'exploitation. C'est donc là ce qu'on aurait pu attendre ici où le Tribunal avait posé, pour pouvoir octroyer la licence obligatoire, que le brevet n'était pas exploité.

Mais il faut relever l'attendu essentiel que nous avons cité :
"Attendu que l'absence de fabrication retenue comme condition d'octroi de la licence obligatoire, ne l'empêche pas (la société titulaire du brevet) pour autant de vendre en France les têtes d'accouplement protégées; que dès lors, elle incontestablement subi un préjudice commercial dont elle est fondée à demander réparation".

La commercialisation est donc tenue pour exploitation.

Ceci va conduire le tribunal à établir deux masses, l'une correspondant à la part du marché que le breveté pouvait prétendre occuper, l'autre correspondant à l'autre part du marché, la réduction du manque à gagner à la simple perte d'une éventuelle redevance ne jouant que sur cette seconde fraction.

(cf. dans ces mêmes dossiers, le jugement en date du 4 Mai).

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT RENDU LE 25 MAI 1983

Le 29 décembre 1978, la Société Robert BOSCH a assigné la Société Paul DAHL en contrefaçon du brevet français 1 444 526 par elle déposé depuis le 13 août 1965 et concernant une tête d'accouplement destinée notamment à des installations de freinage à air comprimé sur les véhicules automobiles.

Cette procédure a été enregistrée sous les numéros 9069/79 du rôle général et 49854 du rôle particulier.

Après avoir conclu au débouté de cette action en invoquant la nullité du brevet qui lui était opposé, la Société Paul DAHL a, par conclusions additionnelles du 22 janvier 1981, demandé subsidiairement l'octroi d'une licence obligatoire en offrant une redevance de 0,20 franc par tête d'accouplement commercialisée.

Un précédent jugement de cette Chambre en date du 31 mars 1981 a reconnu la validité du brevet litigieux et déclaré la Société Paul DAHL contrefactrice en la condamnant à payer à la Société Robert BOSCH la somme de 30 000 francs à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts devant être fixé après expertise.

Par ailleurs, constatant l'accord des parties pour disjoindre de l'action en contrefaçon la demande de licence obligatoire formulée pour la première fois dix jours avant la date fixée pour les plaidoiries, le Tribunal a invité la Société Paul DAHL à engager une action distincte à cet effet.

Le 6 août 1981, cette société a alors assigné la Société Robert BOSCH en demandant sous réserve de l'appel par elle interjeté contre le jugement du 31 mars 1981 notamment au sujet de la validité du brevet litigieux,

- de constater que ce brevet n'a pas été exploité en France durant les trois dernières années par sa titulaire, et ce sans excuses à cette inaction,
- de constater que malgré une tentative d'accord, la Société Robert BOSCH a refusé d'accorder à la Société Paul DAHL une licence d'exploitation de ce brevet,
- de dire en conséquence que, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 2 janvier 1968, la Société Paul DAHL est fondée à obtenir une licence obligatoire du brevet 1 444 526, moyennant le paiement d'une redevance de 0,20 franc par tête d'accouplement commercialisée,
- d'assortir cette décision de l'exécution provisoire,
- et de condamner la Société Robert BOSCH au paiement de la somme de 25 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Cette procédure a été enregistrée sous les numéros 13 957/81 du rôle général et 51 747 du rôle particulier.

Par conclusions du 18 novembre 1982, la Société Robert BOSCH a demandé de surseoir à statuer sur la demande de licence obligatoire ainsi réitérée jusqu'à ce que la Cour d'Appel de Paris ait tranché la question de la validité du brevet en cause.

S'opposant à cette demande de sursis à statuer, la Société Paul DAHL a, par conclusions du 31 janvier 1983, demandé de lui accorder sans délai une licence obligatoire jusqu'à l'expiration de la validité du brevet, en précisant que cette licence commencerait à courir à compter du 20 septembre 1977, date de sa demande amiable ou tout au moins du 22 janvier 1981, date de la première demande judiciaire formée par conclusions, et encore plus subsidiairement à compter du 6 août 1981, date de la demande réitérée par assignation.

Par arrêt du 2 février 1983, la Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du 31 mars 1981, en soulignant toutefois 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". Elle a par ailleurs rejeté la demande d'évocation présentée par la Société Robert BOSCH afin d'obtenir la fixation de son préjudice au vu du rapport d'expertise.

L'expert ayant fixé la masse contrefaisante à 254 380 pièces et évalué à 1,57 DM le bénéfice moyen réalisé par la titulaire du brevet sur la vente de ces pièces, la Société Robert BOSCH a, par conclusions du 10 mars 1983, demandé :

- de condamner la Société Paul DAHL à lui payer :
 - au titre de son manque à gagner une indemnité correspondant à la contrevaleur en francs français au jour du jugement à intervenir de $254\ 380 \times 1,57$ DM,
 - au titre de l'atteinte portée à son monopole, une indemnité de 10 000 francs,
 - et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure Civile, la somme de 100 000 francs s'ajoutant à celle de 15 000 francs déjà allouée par la Cour,
- d'ordonner un complément d'expertise pour déterminer le préjudice par elle subi du fait de la poursuite de la contrefaçon jusqu'à la date du nouveau jugement à intervenir,
- d'interdire à la Société Paul DAHL de fabriquer et commercialiser les têtes d'accouplement contrefaisantes sous astreinte définitive de 10 000 francs par tête fabriquée et vendue à compter du jugement à intervenir.

Pour sa part, la société Paul DAHL, se fondant tant sur l'arrêt de la Cour que sur le rapport d'expertise, a, par conclusions du 1er avril 1983, demandé de dire :

- qu'elle a droit à une licence obligatoire à compter du 20 septembre 1977 ou en tout cas à compter du 22 janvier 1981 jusqu'à l'expiration de la validité du brevet, moyennant une redevance inférieure à la redevance indemnitaire évaluée par l'expert,
- qu'en raison de l'octroi de cette licence la demande d'interdiction formulée par la société Robert BOSCH est sans fondement,
- que les indemnités relatives aux faits de contrefaçon ne seront dues que pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la licence obligatoire,
- que la Société Robert BOSCH n'exploitant pas son brevet en France, ne peut prétendre qu'à une redevance indemnitaire qui ne saurait être supérieure au pourcentage de 1,5 % proposé par l'expert, compte tenu de la faible portée de l'invention ;
- subsidiairement que le préjudice commercial subi par la Société Robert BOSCH correspond au bénéfice perdu sur les ventes manquées du fait de la contrefaçon en tenant compte de la part de l'invention dans les ventes contrefaisantes et en prenant en considération le fait que par suite de la concurrence Robert BOSCH n'a pu manquer que 5 % des ventes contrefaites effectuées par Paul DAHL.

Enfin, par conclusion du 13 avril 1983 complétées par des conclusions rectificatives du 25 avril portant sur une simple erreur matérielle, la Société Robert BOSCH, contestant les modalités d'évaluation de son préjudice par la Société Paul DAHL, a réitéré à ce sujet des demandes formulées dans ses conclusions du 10 mars 1983, en ajoutant que, s'il était fait droit à la demande de licence obligatoire, cette licence ne saurait prendre effet qu'à la date du jugement l'octroyant et en demandant en contrepartie une redevance de 5 % calculée sur le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de la commercialisation des têtes d'accouplement.

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous les numéros 13 957/81 du rôle général et 51 747 du rôle particulier à la procédure enregistrée sous les numéros 9069/79 du rôle général et 49 854 du rôle particulier.

SUR LA DEMANDE DE LICENCE OBLIGATOIRE

1 - Attendu que, dans son arrêt du 2 février 1983, la Cour d'Appel de Paris a relevé que la demande de licence obligatoire a été régulièrement formée par la Société Paul DAHL dans ses conclusions du 22 janvier 1981, qui, conformément à l'article 2 du décret du 18 octobre 1969, ont été notifiées à l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier ;

Attendu que la Société Paul DAHL peut à juste titre faire observer que, par lettre du 20 septembre 1977 adressée à la Société Robert BOSCH, elle avait préalablement sollicité une licence d'exploitation, moyennant une redevance de 0,20 franc par tête d'accouplement vendue, en soulignant que cette somme représentait "plus de 10 % du prix de revient de la pièce de verrouillage en tôle, objet du brevet" ; que pour répondre aux prescriptions de l'article 33 de la loi du 2 janvier 1968, cette demande amiable restée sans réponse a été notifiée au conseil de la Société BOSCH en annexe aux conclusions du 22 janvier 1981 ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas contesté que la Société Robert BOSCH n'exploite pas en France son brevet, puisque les têtes d'accouplement qu'il protège sont fabriquées en Allemagne et qu'elle ne fait valoir aucune excuse légitime à ce sujet ;

Attendu que le délai de trois ans prévu à l'article 32 de la loi du 2 janvier 1968 est largement expiré puisque le brevet litigieux a été délivré le 23 mai 1966 ; qu'enfin la Société Robert BOSCH ne saurait contester que la Société Paul DAHL est en état d'exploiter l'invention, puisque l'expertise a révélé qu'elle avait fabriqué 254 380 pièces correspondantes ;

Attendu que dès lors, toutes les conditions relatives à l'octroi d'une licence obligatoire étant ainsi réunies, il y a lieu de déclarer la Société Paul DAHL recevable et bien fondée en sa demande, en lui accordant la licence sollicitée dont il convient de déterminer la durée et le montant de la redevance correspondante ;

2 - Attendu que la validité du brevet 1 444 526 venant à expiration le 13 août 1985, la licence octroyée conservera son effet jusqu'à cette date ;

Attendu que la Société Paul DAHL demande en outre de fixer le point de départ de cette licence au 20 septembre 1977 ou tout au moins au 22 janvier 1981 ;

Mais attendu que la lettre du 20 septembre 1977 ne portant que sur une demande de licence conventionnelle, ne saurait être prise en considération ; que par ailleurs le jugement octroyant la licence obligatoire étant constitutif de droits ne peut prendre effet qu'à compter du jour où ils sont accordés, sans rétroagir à la date de leur demande ;

3 - Attendu que dans ses conclusions du 13 avril 1983, la Société Robert BOSCH demande de fixer la redevance due par la Société Paul DAHL à 5 % du chiffre d'affaires réalisé grâce à la commercialisation des têtes d'accouplement protégées ; qu'elle fait valoir à cet effet que dans sa lettre du 20 septembre 1977, celle-ci reconnaissait que ce pourcentage correspondait à un taux normal de redevances de licence ;

Mais attendu que la Société Paul DAHL réplique à juste titre qu'elle n'admettait ce pourcentage que pour un brevet "solide" et n'avait offert en l'espèce que 0,20 franc par appareil, ce qui correspondait à une redevance proportionnelle d'environ 1 % ;

Attendu par ailleurs que dans son rapport, l'expert a estimé "qu'un taux de 1,5 % serait convenablement représentatif eu égard à l'apport limité de l'invention dans la réalisation globale du produit vendu" ; que cette appréciation apparaît équitable et qu'il convient de la retenir ;

SUR LES MESURES REPARATRICES DE LA CONTREFACON

Attendu que du fait de l'octroi de la licence obligatoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Société Robert BOSCH tendant à interdire sous astreinte à la Société Paul DAHL de commercialiser les têtes d'accouplement litigieuses ;

Attendu par ailleurs que la licence obligatoire n'étant accordée qu'à compter de ce jour, toutes les ventes effectuées antérieurement constituent des actes de contrefaçon ; que dès lors, les investigations de l'expert n'ayant porté que sur la période comprise entre le 29 décembre 1975 et le 31 mars 1981, la Société Robert BOSCH est fondée à demander un complément d'expertise pour déterminer l'étendue du préjudice par elle subi depuis le 31 mars 1981 jusqu'à ce jour ;

Attendu qu'il convient néanmoins, au vu du rapport déposé, de déterminer le montant des dommages-intérêts dus à la Société Robert BOSCH en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon d'ores et déjà établis ;

Attendu que, dans ses conclusions du 1er avril 1983, la Société Paul DAHL avance que la Société Robert BOSCH "n'exploitant pas" son brevet en France, ne peut prétendre qu'à une redevance indemnitaire ;

Mais attendu que l'absence de fabrication, retenue comme condition d'octroi de la licence obligatoire, ne l'empêche pas pour autant de vendre en France les têtes d'accouplement protégées ; que dès lors, elle a incontestablement subi un préjudice commercial dont elle est fondée à demander réparation ;

Attendu que l'expert ayant fixé à 254 380 pièces la masse contrefaisante et évalué à 1,57 DM le bénéfice moyen de la Société Robert BOSCH, celle-ci demande en réparation de son manque à gagner la contrevaleur en francs français au jour du jugement de 254 380 x 1,57 DM ;

Mais attendu que l'expert a relevé à juste titre dans son rapport que, compte tenu de l'état du marché des têtes d'accouplement, "la Société BOSCH n'aurait pu se substituer à la "Société DAHL que dans une proportion qui ne semble pas pouvoir être supérieure à 25 %" ; que par ailleurs c'est à bon droit qu'au sujet de certaines pièces, il a pratiqué une pondération de 50 % sur la marge bénéficiaire "en raison de la part que l'on peut objectivement estimer due à la seule partie brevetée dans l'économie globale du produit vendu" ; que dès lors il convient de retenir comme équitable la somme de 130 000 francs par lui proposée pour dédommager la Société Robert BOSCH de son manque à gagner ;

Attendu qu'il convient en outre de condamner la Société Paul DAHL à lui payer la somme de 100 000 francs correspondant aux redevances calculées sur le reste de la masse contrefaisante au taux de 1,5 % ;

Attendu que l'atteinte au monopole dont se prévaut la Société Robert BOSCH dans ses conclusions du 10 mars 1983 se trouve suffisamment réparée par la somme de 230 000 francs ainsi déterminée et qu'il n'y a pas lieu de lui allouer la somme complémentaire de 10 000 francs sollicitée à ce titre ;

Attendu par ailleurs que, compte tenu de la provision de 30 000 francs déjà accordée par le jugement du 31 mars 1981, il convient de condamner la Société Paul DAHL à payer à la Société Robert BOSCH la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Robert BOSCH la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour obtenir réparation de son préjudice ; qu'il convient en conséquence de condamner la Société Paul DAHL à lui payer en outre la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu en revanche que la demande de licence obligatoire présentée par la Société Paul DAHL ne constituant qu'une réplique tardive à l'action en contrefaçon engagée à son encontre, il ne paraît pas inéquitable qu'elle conserve à sa charge les frais par elle exposés à l'occasion de cette demande et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur le même article ;

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, en ce qui concerne l'octroi de la licence obligatoire ;

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement contradictoire,

Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous les numéros 13 957/81 au rôle général et 51 747 du rôle particulier à la procédure enregistrée sous les numéros 9 069/79 du rôle général et 49 854 du rôle particulier ;

Accorde à la Société Paul DAHL, conformément aux articles 32 et 33 de la loi du 2 janvier 1968, une licence obligatoire du brevet français n° 1 444 526 déposé le 13 août 1965 par la Société Robert BOSCH ;

Dit que cette licence non exclusive est accordée à compter du présent jugement pour la durée de protection du brevet restant à courir et pour l'ensemble du territoire couvert par le brevet, moyennant une redevance de 1,5 %, calculés sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la Société Paul DAHL sur la vente des têtes d'accouplement couvertes par le brevet ;

Dit qu'en application de l'article 5 du décret du 18 octobre 1969; la présente décision sera notifiée au directeur de l'INPI par les soins du secrétaire-greffier ;

Condamne la Société Paul DAHL à payer à la Société Robert BOSCH, après déduction de la provision de 30 000 francs allouée par le jugement du 31 mars 1981, la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de contrefaçon commis entre le 25 décembre 1975 et le 31 mars 1981

Commets à nouveau Monsieur Philippe GUILGUET, 14 avenue de Breteuil à Paris (7ème) avec mission de recueillir tous éléments nécessaires permettant de déterminer le préjudice subi par la Société Robert BOSCH du fait des actes de contrefaçon commis depuis le 31 mars 1981 jusqu'à ce jour ;

Dit que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de ce Tribunal (contrôle des expertises) dans le délai de quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Fixe à la somme de 5 000 francs (CINQ MILLE) le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d'expertise, qui devra être consignée au Secrétariat-Greffe (bureau 303) par la Société Robert BOSCH avant le 31 juillet 1983 ;

Condamne la Société Paul DAHL à payer à la Société Robert BOSCH la somme de 10 000 francs (DIX MILLE) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette, comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement pour ce qui concerne l'octroi de la licence obligatoire ;

Condamne la Société Paul DAHL aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la Société civile professionnelle d'avocats BODIN, LUCET et GENTY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

