

[ENGLISH VERSION AVAILABLE BELOW (AFTER PAGE 8)]

Thierry MOLLET-VIÉVILLE
3 février 2017

Note à propos de l'arrêt de la Cour de Paris du 9 décembre 2016
(Muller / Texas Carrera)

Les principes

1/ La Cour de Paris rappelle que la victime d'une contrefaçon doit pouvoir « *parvenir à la réparation intégrale du préjudice* » (p. 6 § 5), « *sans pertes ni profit* » (p. 4 § 8), autrement dit : tout le préjudice mais rien que le préjudice ... ni plus, ni moins ... conformément à l'article 1382 / 1240 du C. Civ.

2/ Depuis notamment l'arrêt MICHELIN de 1971, le breveté est irrecevable à réclamer la réparation du préjudice subi exclusivement par des tiers, même s'ils sont ses prétendues filiales à 100% (p. 5 § 1 et 8, p. 6 § 3 et 4).

3/ Dans quelles conditions le licencié peut-il intervenir pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre (article L 615.2 CPI) ?

A ce titre, il convient de ne pas confondre la validité de la licence et son opposabilité aux tiers.

a) i. La nullité d'un contrat est en effet relative, compte tenu notamment de l'effet relatif des contrats à l'égard des tiers.

Par conséquent un tiers, surtout un contrefacteur, n'a pas le droit de contester la validité d'une licence.

Il devrait en être de même de sa portée.

ii. En l'espèce, les licences avaient été signées en 2012, après l'assignation de 2011, tout en confirmant leur rétroactivité à la date du dépôt du brevet en 1999.

De cette situation, la Cour de Paris ne retient aucun motif pour rappeler l'irrecevabilité des licenciés que le Tribunal et la Cour de Paris avaient prononcée les 20 mars 2014 et 6 septembre 2016 (p. 6 § 2).

- b) Mais tout autre est la question de l'opposabilité de cette licence aux tiers.
- i. La Cour de Paris semble approuver la décision d'irrecevabilité de l'intervention des licenciés prononcée en 2014 et 2016, pour le seul motif qu'aucune inscription n'avait été faite dans le Registre National des Brevets (p. 6 § 2).

Pourtant depuis le 4 août 2008, l'article L 613.9 alinéa 3 CPI dispose expressément que « *le licencié ... non inscrit ... est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon ... afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre* ».

- ii. La Cour de Paris semble regretter que les licenciés n'aient pas formé une « *demande au titre de la concurrence déloyale* » (p. 6 § 2).

En effet, au titre de la concurrence déloyale régie par l'article 1382 / 1240 C. Civ., celui qui voit sur le marché son exploitation paisible être troublée par un fait illicite, est en droit d'obtenir la réparation de son dommage.

Il semble cependant que cette victime de la concurrence déloyale verra « *pour fixer ses dommages-intérêts* » le Juge appliquer les dispositions de l'article L 615-7 CPI qui vise les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis « *par la partie lésée* ».

Le régime de l'article L 615-7 CPI

1/ La Cour semble regretter que les parties n'aient pas soulevé la question de l'application dans le temps des dispositions de cet article L 615-7 (p. 7 § 4 et 5).

- a) En réalité, toutes les dispositions prévues à l'alinéa 1 de l'article L 615-7 CPI avaient déjà été envisagées, retenues et appliquées par la jurisprudence française.

Par conséquent cet alinéa 1 ne constitue qu'une disposition interprétative, d'application immédiate.

Il en est ainsi de la prise en considération des bénéfices réalisés par le contrefacteur :

- pour s'assurer que les bénéfices invoqués par la victime de la contrefaçon étaient bien conformes aux usages du marché en cause,
- pour évaluer le taux de la redevance due par le contrefacteur, que les usages professionnels déterminent aux alentours du quart ou du tiers des profits escomptés par l'exploitant.

- b) Seul l'alinéa 2 de cet article L 615-7 est nouveau et par conséquent applicable à compter de 2007 et 2014 : la victime de la contrefaçon peut demander au titre de ses dommages-intérêts « *une somme forfaitaire* », sans avoir à justifier de l'existence et du quantum d'un préjudice qui aurait été effectivement subi.

L'alinéa 2 de l'article L 615-7 CPI exige cependant que le demandeur à ce forfait prouve le « *montant* » des redevances ou droits qui lui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Car le Juge doit pouvoir fixer ce forfait au-dessus de ce montant des redevances.

2/ Pour évaluer et justifier les conséquences économiques négatives de la contrefaçon (dont le manque à gagner et la perte subis), le préjudice moral, ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que le contrefacteur a retirées de la contrefaçon, il convient de garder à l'esprit les trois situations suivantes :

- le brevet n'est exploité par personne, le breveté a droit à une redevance indemnitaire (que la jurisprudence française calculait précisément par rapport aux redevances que les licenciés dans ce domaine acceptent de payer au breveté).
- le brevet est exploité :
 - par le breveté qui peut réclamer outre la perte subie, le bénéfice manqué du fait de la contrefaçon
 - par le licencié qui peut à son tour réclamer de tels bénéfices manqués, alors que le breveté ne peut plus réclamer que les redevances que son licencié ne lui a pas payées sur le chiffre d'affaires qu'il aurait dû réaliser en l'absence de contrefaçon, autrement dit la « *redevance manquée* ».

- a) En l'espèce, MULLER, breveté inexploitant mais donneur de licence, n'a donc droit qu'aux redevances manquées en provenance de ses licenciés (voir p. 4 § 8 et p. 5 § 9).

Mais MULLER n'a pas demandé aux Juges une telle redevance manquée, puisque les contrats (signés en 2012 après l'assignation de 2011 pour une licence confirmative rétroagissant à la date du dépôt du brevet en 1999) ne prévoyaient aucune contrepartie financière à son profit.

- b) La Cour refuse d'accorder au breveté (qu'il soit d'ailleurs exploitant ou donneur de licence, et même en l'absence de toute exploitation) les bénéfices réalisés par les contrefacteurs, comme l'avait fait le Tribunal (p. 5 § 9, p. 6 § 1, 5 et 6 de cet arrêt).

Car si les lois de 2007 et la Directive de 2004 invitent le Juge à prendre en considération de tels bénéfices réalisés par le contrefacteur, ces textes n'en ont pas pour autant introduit la faculté de les confisquer (p. 6 § 5).

La prise en considération des bénéfices du contrefacteur ne peut se faire par le Juge qu'après avoir évalué les conséquences économiques négatives de la contrefaçon et le préjudice moral, « *afin de parvenir à la réparation intégrale du préjudice* » (p. 6 § 5).

C'est pourquoi la Cour ne peut accueillir « *les demandes indemnitaires de MULLER au titre de son préjudice économique, tel que présentées* » (p. 6 § 6).

- c) A cet égard, il conviendrait de distinguer (p. 5 § 5 et s. de l'arrêt) :
- la redevance manquée par le donneur de licence, en provenance de ses licenciés exploitants
 - de la redevance indemnitaires, si le brevet n'est exploité par personne (que la jurisprudence française avait depuis toujours admise au profit du titulaire du droit).

C'est d'ailleurs ces critères d'appréciation de cette redevance indemnitaire au titre de l'alinéa 1 de cet article L 615-7 CPI, que le législateur en 2007 et 2014 a également repris pour évaluer le forfait qu'il a institué à l'alinéa 2 de cet article L 615-7 CPI.

3/ C'est donc de manière pertinente que les appelantes (les contrefacteurs TEXAS et CARRERA) ont évoqué « *la redevance indemnitaire* » qui ne serait due au titre de l'alinéa 1 de l'article L 615-7 CPI, que si la redevance manquée effectivement en provenance des licenciés est gratuite, le breveté inexploitant devant néanmoins avoir droit à une telle redevance indemnitaire (évaluée sur les redevances habituellement acceptées par les licenciés sur ce marché).

a) La Cour semble commettre une confusion entre cette redevance de l'alinéa 1 et la « *redevance forfaitaire* » prévue à l'alinéa 2 de cet article L 615-7 CPI, pour « *y affecter une majoration ...* » (p. 5 § 5).

En l'espèce, le donneur de licence n'a pas voulu demander un tel forfait, puisqu'il demandait la confiscation des bénéfices.

b) On peut se demander si, compte tenu de sa méthode d'évaluation, ce forfait de l'alinéa 2 peut être demandé par « *toute partie lésée* ».

Si ce forfait est demandé par un licencié exploitant, a-t-il entre les mains le droit d'autoriser ou de refuser d'utiliser le brevet ?

Serait-ce le cas, s'il s'agit d'un licencié exclusif ?

4/ a) Quant à « *l'indemnisation du préjudice moral* », elle « *n'est nullement systématique* » (p. 7 § 6 et 8).

b) Ce préjudice moral se distingue par nature des conséquences économiques et négatives de la contrefaçon (pertes subies ... investissements spécifiquement consacrés à l'invention en cause ...) (p. 7 § 8).

La Cour rejette donc les demandes du breveté pour réparer au titre de ce préjudice moral, « *l'enrichissement indu ...* » (p. 6 § 1), l'atteinte à son droit exclusif et à l'avilissement de son brevet pour lequel il aurait investi des frais de recherches et développement ... supporté des coûts de délivrance et d'entretien » (p. 6 dernier §), se plaignant d'être « *pillé* » par de « *simples acheteurs de produits chinois* » (p. 7 § 1 et 2)

c) Il convient de noter que si l'article L 615-7 alinéa 1 3° évoque, pour être pris en considération par le Juge, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirées de la contrefaçon, c'est à propos des « *bénéfices réalisés par le contrefacteur* ».

Pour autant, la jurisprudence française avait toujours admis de réparer la perte subie ou le manque à gagner que la contrefaçon faisait subir aux efforts d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que la victime avait pu avoir déployés à propos du brevet en cause.

Remarque

Dans son arrêt du 9 décembre 2016, la Cour de Paris fait bien de noter qu'il ne lui appartient pas de réparer un préjudice :

- qui n'est pas demandé
- ou qui est mal qualifié ou présenté dans les écritures.

Car la Cour de Cassation rappelle constamment que si le Juge constate une atteinte, il a par là même nécessairement constaté l'existence d'un préjudice.

A ce titre, une réparation doit être prononcée par le Juge, même si elle est de principe (1€ ...).

Mais les Juges inférieurs ont le droit de limiter de tels montants de dommages-intérêts, si les victimes de la contrefaçon ne parviennent pas à justifier du quantum exact des sommes qu'elles réclament.

* * *

*

Thierry MOLLET-VIÉVILLE
February 3, 2017

**Memorandum on the decision of the
Paris Court of Appeals of December 9, 2016
(Muller v. Texas Carrera)**

The principles

- 1/ The Paris Court of Appeals provided a reminder that the victim of an infringement must be able to be "*fully compensated for the damage suffered*" (p. 6 § 5), "*without profit or loss*" (p. 4 § 8), in other words, for the full damage and nothing but that... no more no less... in accordance with article 1382 / 1240 of the French Civil Code.
- 2/ Since the MICHELIN decision of 1971, it is inadmissible for a patentee to claim compensation for losses suffered exclusively by third parties, even if they are its alleged wholly-owned subsidiaries (p. 5 § 1 and 8, p. 6 § 3 and 4).
- 3/ What are the conditions for a licensee to file an action to obtain compensation for its own losses (article L 615.2 of the French Intellectual Property Code - IPC)?

In this respect, it is necessary to avoid confusion between the validity of the license and its enforceability against third parties.

- a) i. Indeed, the invalidity of a contract is relative, particularly given the rule of the relative effect of contracts vis-à-vis third parties (doctrine of privity).

In consequence, a third party, especially an infringer, is not entitled to challenge the validity of a license.

The same should hold true of its scope.

- ii. In the case examined, the licenses had been signed in 2012, after the 2011 summons, and confirmed they were retroactive to the patent's filing date of 1999.

The Paris Court of Appeals did not deem this situation to be grounds for reiterating the inadmissibility for the licensees to take action, which the First Instance Court and the Paris Court of Appeals had pronounced on March 20, 2014, and September 6, 2016 (p. 6 § 2).

- b) However, the issue of the enforceability of this license against third parties is an entirely different matter.
- i. The Paris Court of Appeals seems to approve the decision stating that the licensees' intervention was inadmissible, as ordered in 2014 and 2016, solely for the reason that there was no trace of them in the French Patent Registry (p. 6 § 2).

Yet, since August 4, 2008, article L.613.9 §3 of the IPC expressly provides that *"it is also admissible for the... unrecorded... licensee... to intervene in the infringement action... to obtain compensation for its own losses."*

- ii. It appears the Paris Court of Appeals deplores the fact that the licensees did not file an *"unfair competition claim"* (p. 6 § 2).

Indeed, under unfair competition as governed by article 1382 / 1240 of the French Civil Code, anyone whose peaceful exploitation is disturbed by an illegal act is entitled to obtain compensation for his losses.

However, it seems that *"to set the damages"* for the unfair competition victim, the Court will apply the provisions of article L.615-7 of the IPC, which refers to the negative economic consequences of the infringement including the loss of earnings and losses suffered *"by the injured party."*

The rules defined by article L.615-7 of the Intellectual Property Code

1/ The Court of Appeals seems to regret that the parties did not raise the issue of the application over time of the provisions of such article L 615-7 (p. 7 § 4 and 5).

- a) In fact, all the provisions of paragraph 1 of article L 615-7 of the IPC had already been considered, admitted and applied by French case law.

In consequence, this paragraph 1 is only an interpretative provision, applicable immediately.

This is the case with respect to the taking into consideration of the profits generated by the infringer:

- to make sure that the profits claimed by the victim of the infringement were consistent with the practices of the market at issue,
- to assess the rate of the royalty due by the infringer, which is set, according to professional practices, at approximately one-fourth or one-third of the profits anticipated by the owner.

- b) Only paragraph 2 of article L 615-7 is new and therefore applicable as of 2007 and 2014: the victim of the infringement can claim as damages "*a lump-sum amount*" without having to prove the existence or the amount of the losses allegedly suffered.

However, article L 615-7 paragraph 2 of the IPC requires the party claiming such a lump sum to prove the "*amount*" of the royalties or fees it would have been owed if the infringer had obtained an authorization to use the right it violated.

Indeed, the Court must be in a position to set the lump sum above the amount of these royalties.

2/ To assess and justify the negative economic consequences of the infringement (including the loss of earnings and the losses suffered), the moral loss, as well as the savings in terms of intellectual, financial and advertising investments that the infringer achieved thanks to the infringement, it is important to keep in mind the following three situations:

- either the patent is not in use, in which case the patentee is entitled to a compensatory royalty (precisely computed by French case law based on the royalties that licensees in same industry agree to pay the patentee).
- or the patent is used:
 - by the patentee who can claim – in addition to the losses suffered – the loss of profits due to the infringement
 - by the licensee who can in turn claim such loss of profits, in which case the patentee can only claim the royalties that its licensee did not pay it on the sales it would have made if no infringement had been committed, in other words the "*lost royalties.*"

- a) In the case in point, the patentee MULLER, who did not use the patent but had granted licenses, was only entitled to the lost royalties that it should have received from its licensees (see p. 4 § 8 and p. 5 § 9).

However, MULLER did not ask the Court to grant such lost royalties, since the contracts (signed in 2012 after the 2011 summons, confirming the license retroactive to the patent's filing date of 1999) contained no provisions for it to receive financial compensation.

- b) The Court refused to grant the patentee (whether it used the patent or granted licenses, and even in the absence of any exploitation) the profits made by the infringers, contrary to what the lower court did (p. 5 § 9, p. 6 § 1, 5 and 6 of the appeal decision).

Indeed, although the laws of 2007 and the Directive of 2004 invite the court to take into consideration such profits made by the infringer, these texts nevertheless did not introduce the right to confiscate them (p. 6 § 5).

The court can only take into consideration the infringer's profits after having assessed the negative economic consequences of the infringement and the moral loss, *"in order to fully compensate for the losses"* (p. 6 § 5).

This is why the Court could not admit *"MULLER's compensation claims for its financial losses as presented"* (p. 6 § 6).

- c) In this respect, it is important to distinguish (p. 5 § 5 *et seq.* of the appeal decision) between:
- the royalties lost by the licensor that its exploiting licensees should have paid, and
 - the compensatory royalty, when the patent is not in use (French case law has always recognized the patent owner's right to benefit from this royalty).

In fact, it was these assessment criteria of the compensatory royalty under article L 615-7 paragraph 1 of the IPC that the lawmaker also used, in 2007 and 2014, to assess the lump sum instituted in paragraph 2 of the same L 615-7 of the IPC.

- 3/ Therefore, the appellants (the infringers TEXAS and CARRERA) were right when they spoke of "*the compensatory royalty*" that would only be due under article L 615-7 paragraph 1 of the IPC if the lost royalty actually coming from the licensees had not been free of charge.

The non-exploiting patentee would nevertheless have been entitled to a royalty (assessed on the basis of the royalties usually accepted by the licensees on this market).

- a) The Court seems to make a confusion between this royalty of paragraph 1 and the "*lump-sum royalty*" provided in paragraph 2 of this same article L 615-7 of the IPC, to "*assign it an increased rate...*" (p. 5 § 5).

In the case in point, the licensor decided not to claim such a lump sum, since it claimed the confiscation of the profits.

- b) It is to be wondered whether, given its method of assessment, this lump sum of paragraph 2 can be requested by "*any harmed party.*"

If the lump sum is requested by a licensee who exploits the patent, is it entitled to authorize or refuse to use the patent?

Would this be true in the case of an exclusive licensee?

4/ a) As for the "*compensation for moral harm*," it is "*not at all systematic*" (p. 7 § 6 and 8).

b) This moral harm differs in nature from the negative economic consequences of the infringement (losses suffered... investments specifically made for the invention at issue...) (p. 7 § 8).

The Court therefore dismissed the patentee's claims for compensation for such moral harm, for "*undue enrichment...*" (p. 6 § 1), for "*the violation of its exclusive right*" and for "*the depreciation of its patent in which it allegedly made R&D investments... incurred grant and maintenance costs*" (p. 6 final §), complaining that it was "*plundered*" by "*mere buyers of Chinese products*" (p. 7 § 1 and 2).

c) It should be noted that when article L 615-7 paragraph 1 section 3 speaks of the Court taking into account the savings in terms of intellectual, financial and advertising investments allowed by the infringement, it is with respect to the "*profits made by the infringer.*"

Nevertheless, French case law has always admitted that it is necessary to compensate for the losses or the loss of earnings suffered due to the infringement given the intellectual, financial and advertising efforts made by the victim in relation to the patent at issue.

Remark

In its decision of December 9, 2016, the Paris Court of Appeals rightly noted that it was not called upon to award any compensation:

- that was not requested
- or that is improperly qualified or presented in the submissions.

Indeed, the Supreme Court constantly states that if the Court finds a violation has been committed, it has by the same token necessarily acknowledged the existence of a damage.

In this respect, the Court must order compensation, even if it is just symbolic (e.g., 1€).

However, the lower Courts have the right to limit the amount of the damages if the victims of the infringement cannot provide justification for the exact amount they are claiming.

* *

*