PARIS 28 avril 1976

- Compétence du juge français et applicabilité de la loi française (litige sur brevet)	D O S
- prescription art. 68, action en contrefaçon	S 1976 - III - n° 3 I
- Action en revendication (violation d'obligation contractuelle)	E R

GUIDE DE LECTURE

- I - LES FAITS

- 31. 8. 1961 : Contrat de screening entre la société US AMCHEM PRODUCTION, entreprise de service, et la société US GAF CORPORATION, client, prévoyant la prise de brevet par AMCHEM sur les inventions réalisées au cours des études.
- 2. . 1965 : GAF remet un composé "ester" et un composé "acide" à AMCHEM
- 12. 1965 : AMCHEM informe GAF qu'elle poursuivra ses études sur l'ester et le réservera par brevet.
- 1er Tr. 1966 : A la demande d'AMCHEM, GAF établit que l'ester a l'acide pour principe actif.
- 13. 3. 1966 : GAF remet un nouvel échantillon d'acide à AMCHEM qui l'informe de sa volonté de le couvrir par brevet
- 23.2 et 27.12.67 : AMCHEM dépose deux demandes américaines de brevet sur l'acide et sur l'ester
- 23. 2. 1968 : AMCHEM dépose une demande de brevet français réflexe (1 555 573) sur l'ester et sur l'acide.
- 5. 9. 1972 : GAF assigne AMCHEM en revendication du brevet

AMCHEM réplique en :
 - . exception d'incompétence du juge français (et d'inapplicabilité de la loi française).
 - . fin de non recevoir pour prescription (triennale)
 - . demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- 11. 7. 1974 : T.G.I. Paris fait droit à la fin de non recevoir (pour prescription de l'action) formée par AMCHEM
- : GAF fait appel
- : Paris infirme et rejette l'ensemble des demandes.

X TRAITEMENT DU 1er PROBLEME (Compétence du juge français et applicabilité de la loi française sur une action en revendication de brevet français entre deux sociétés étrangères)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

- a) AMCHEM (demandeur à l'exception d'incompétence du juge français et inapplicabilité de la loi française)

prétend que . le juge français est incompétent ()
 . la loi française est inapplicable ()

à l'égard d'une action engagée contre une personne morale n'ayant en France ni siège social ni succursale même s'il s'agit d'un différent relatif à un brevet français.

- b) GAF (défendeur à l'exception d'incompétence du juge français et inapplicabilité de la loi française)

prétend que . le juge français est compétent ()
 . la loi française est applicable ()

à l'égard d'une action engagée contre une personne morale n'ayant en France ni siège social ni succursale dès lors qu'il s'agit d'un différent relatif à un brevet français.

2°) Enoncé du problème

() Le juge français est-il compétent à l'égard d'un différent relatif à un brevet d'invention français (intervenant entre sociétés étrangères) ?

() La loi française est-elle applicable à l'égard d'un différent relatif à un brevet français (intervenant entre sociétés étrangères) ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

() "Considérant d'abord que le juge français est compétent aux termes de la loi française sur les brevets pour statuer sur tous les litiges relatifs à des brevets français.

Considérant, en suite, comme GAF le soutient exactement, qu'à supposer que l'on puisse admettre que le juge étranger soit compétent aussi, en revanche, sa compétence ne peut être exclusive d'ordre public alors que le présent litige porte sur la revendication de propriété d'un brevet d'invention.

Considérant que (la loi française) confère au titulaire du brevet des droits qui, s'ils ne sont pas réels, s'exercent sur le territoire français et sont limités à celui-ci.

"Qu'ainsi et pour ce motif la compétence du juge français doit être retenue même à l'égard d'un défendeur qui n'est pas domicilié en France et qui est l'objet d'une action civile en revendication de propriété".

- () "Considérant que les différents relatifs aux brevets d'invention français demandés sous priorité étrangère relèvent de la loi française et, comme les autres brevets déposés pour la première fois en France, ils sont régis par la loi française".

2°) Commentaire de la solution

L'arrêt ne modifie pas les solutions antérieurement retenues en matière de compétence judiciaire et législative internationale.

- Le juge français est compétent à l'égard de tous les litiges relatifs aux brevets français et le fait que les litigants soient étrangers ne modifie ni les termes du problème ni ceux de la solution. Relevons les éléments d'argumentation retenus par l'arrêt :

- . lettre de l'article 68 al. 1 qui de texte de droit interne est promu au rang de texte de droit international privé français.
- . fondement de l'action sous l'article 2 de la loi de 1965 (rappr. aux décisions sur clause compromissoires ; cf. com. 18.11.75 D.B 1976, II, n° 1.)
- . principe de territorialité du droit de brevet

Notons que l'arrêt admet, incidemment, le caractère non exclusif de cette compétence.

L'arrêt relève, également, à juste droit que l'existence d'un autre litige relatif à la titularité du brevet américain ne modifie pas davantage les termes du problème, "les deux litiges" portent sur des brevets qui, s'ils protègent une même invention, sont différents l'un étant américain et l'autre français, et sont ainsi soumis à des législations différentes" (Rappr. Paris aff. NORTENE c/ GENERAL ALIMENTAIRE JCP CI 1974. 27 déc. note J.M. MOUSSERON)

- La loi française est applicable à tout différend intéressant un brevet français et notamment pour l'exercice de l'action en revendication ; le fait que le brevet français ait été demandé sous couvert du droit de priorité unioniste développé par une demande originaire américaine ne fait pas du second un accessoire du premier et ne modifie ni les termes du problème ni ceux de la solution.

✕ TRAITEMENT DU 2ème PROBLEME (domaine d'application de l'article 58 de la loi du 2. 1. 1968 établissant une prescription triennale)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) AMCHEM (demandeur à la fin de non recevoir pour prescription)

prétend que la demande de GAF est prescrite (par trois ans) en raison de la généralité de l'article 58.

b) GAF (défendeur à la fin de non recevoir pour prescription)

prétend que son action n'est pas prescrite (par trois ans) en raison de la spécialité de l'article 58.

2°) Énoncé du problème

A quelles actions la prescription triennale^{de} l'article 58 s'applique-t-elle ?

B - LA SOLUTION

1°) Énoncé de la solution

"Considérant ainsi que l'article 58, tend seulement à unifier la prescription des actions civiles en contrefaçon, que la faute sur laquelle est fondée l'action civile constitue ou ne constitue pas une infraction pénale et qu'il s'en suit qu'en dépit de la généralité apparente des termes employés, l'alinéa 1 de l'article 58 ne légifère que sur la contrefaçon et les poursuites visées aux articles 51 à 61 inclus qui constituent le titre V de la loi ; Considérant qu'il s'ensuit que la prescription édictée par l'article 58 s'applique uniquement aux actions civiles fondées sur la contrefaçon et les autres faits visés au titre VI de la loi".

2°) Commentaire de la solution

Plusieurs conceptions du domaine d'application de l'article 58 de la loi de 1968 ont été présentées :

1°) Application générale à toutes les actions référant à la loi de 1968.

Thèse (regrettable et regrettée) soutenue par J.M. MOUSSERON (Rep. Dr. Comm. V° Brevet d'inv. 1974, n° 11) et appliquée par TGI Paris 17 avril 1974 (PIBD 1974, 134, III, 348), TGI Rennes 8 juillet 1974 (PIBD 1975, 144, III, 103)

2°) Application générale à toutes les actions référant à la loi de 1968 à l'exception des demandes en annulation de brevet répliquant à une action en contrefaçon : thèse soutenue par P. MATHELY (Le droit français des brevets, 1974, p. 773) et refusée par TGI Paris 29 oct. 1974 (PIBD 1975. 146. III. 139 et D.B. 1975. I. n° 4)

3°) Application limitée à toutes les actions civiles nées de délit sanctionnés au plan pénal : thèse rappelant purement et simplement le principe de solidarité des actions civiles et pénales énoncé par l'article 10 du Code de Procédure pénale a été soutenu par R. PLAISANT (D. 1969, D. n° 177) et Z. WEINSTEIN (Brevets d'invention, 1965, p. 76) et appliqué par TGI Paris II juillet 1974 (PIBD 1975. III. 86) , 29 oct. 1974 DB 1975. I. n° 4) et 18.6.1975 DB 1975. V. 1).

4^e) Application limitée aux seules actions civiles en contre-
façon voire également aux actions civiles découlant des actions visés aux articles
: thèse soutenue par A. CHAVANNE Rev. tr. dr. com. 1968,
p. 654) et J. AZEMA (D 1975) et appliquée par AIX 65-75 DB 1975.IV.n° 1)

Cette dernière thèse est aujourd'hui retenue par la Cour de
Paris. Il y a lieu de l'approuver.

* TRAITEMENT DU 3ème PROBLEME (bien ou mal fondé de l'action en
revendication)

Au terme d'une observation du contenu du contrat de
screening en date du 31.8.1961 et des relations contractuelles développées entre
les parties de 1965 à 1968, la Cour parvient à la conclusion de fait suivante :

"GAF ne rapporte pas la preuve d'une fraude d'AMCHEM à son égard ni d'une
violation des conventions liant les parties, lors du dépôt de la demande du
brevet français pour la partie relative à l'acide alors qu'elle a renoncé à
ses demandes portant sur la partie relative à l'ester".

Les conditions de l'application de l'article 2 de la loi du
2 janvier 1968 n'étant pas réunies, l'action en revendication de GAF est, en
conséquence, rejetée.

COUR D'APPEL DE PARIS
QUATRIEME CHAMBRE
Arrêt du 28 avril 1976

A l'audience du neuf mars mil neuf cent soixante seize de la Cour d'Appel de Paris, Quatrième chambre, composée de Monsieur Y. BOMMART Président et de Messieurs BONNEFOUS et DUFOUR Conseillers, assistés de Maître... Secrétaire Greffier, en présence de M....., Avocat Général, a été appelée l'affaire n° B 11.431.

ENTRE : La société GAF CORPORATION, société de droit américain constituée selon les lois de l'Etat américain dont le siège est à NEW YORK (U.S.A.) 140 West 51 st. street, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Appelante,
Représentée par Maître..., avoué
Assistée de Maître....., Avocat.

ET : La société ANCHEM PRODUCTION, société de droit américain dont le siège social est à AMBLE -Pennsylvanie (U.S.A.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

Intimée,
Représentée par Maître, avoué
Assistée de Maître.... avocat

A cette audience, tenue publiquement et à celle du dix mars mil neuf cent soixante seize également publique, où l'affaire a été renvoyée en continuation, ont été entendus les avoués et les avocats de la cause en leurs conclusions et plaidoiries, puis le Ministère public en ses observations, l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée pour arrêt ; -----

Après délibération par les mêmes magistrats l'arrêt
suivant a été rendu : -----

L A C O U R,

Statuant sur l'appel de GAF d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris (troisième chambre) rendu le onze juillet mil neuf cent soixante quatorze, qui a constaté la prescription triennale de l'action en revendication de brevet intentés par elle à ANCHEM et en conséquence a déclaré cette action irrecevable ; ensemble sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par ANCHEN ; -----

Considérant que, par exploit signifié à ANCHEM le cinq septembre mil neuf cent soixante douze à la requête de GAF, celle-ci l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en revendication de la propriété du brevet d'invention français n° 1.555.173 qui, selon GAF, avait été obtenu par ANCHEM en fraude d'un contrat du trente et un août mil neuf cent soixante et un liant les parties et que ANCHEM a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ; -----

Considérant que, pour déclarer l'action de GAF irrecevable comme prescrite, le tribunal a dit, ainsi que le soutenait AMCHEM, que la prescription de trois ans s'appliquait à l'action en revendication et que celle de GAF avait été introduite, alors qu'elle avait couru ; -----

Considérant que GAF a conclu à l'infirmité du jugement, à la recevabilité et au bien fondé de son action et reprend ainsi les demandes qu'elle avait faites en première instance, limitant toute fois sa revendication à la partie du brevet relative à l'acide ; -----

Considérant que AMCHEM oppose à ses conclusions l'incompétence du juge français, subsidiairement l'irrecevabilité de l'action et sa prescription, plus subsidiairement son mal fondé ; qu'elle sollicite l'adjudication de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sur laquelle le tribunal n'a pas statué et, y ajoutant, pour appel abusif ; -----

Sur l'incompétence : -----

Considérant que, le cinq mars mil neuf cent soixante seize, AMCHEM a conclu pour demander qu'il soit jugé :

- que la juridiction française est incompétente pour connaître de la demande formée par GAF, le litige s'élevant entre deux sociétés des Etats Unis d'Amérique et ne comportant aucun motif de compétence pour le juge français ; -----

-Que la demande de GAF est de la compétence des juridictions des Etats-Unis d'Amérique et particulièrement de "The United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania", d'ailleurs déjà saisie ; -----

- Que la Cour d'appel de Paris est incompétente et renvoie GAF à se pourvoir devant les juridictions ci-dessus désignées ; -----

Considérant que GAF a exactement fait observer en ses conclusions du huit mars mil neuf cent soixante douze que l'exception d'AMCHEM est atteinte de forclusion, celle-ci n'ayant décliné la compétence de la juridiction française qu'en appel, le cinq mars mil neuf cent soixante seize, à la veille des débats, après avoir conclu au fond, tant en première instance qu'en appel, alors que toutes les exceptions d'incompétence doivent être soulevées en première instance et avant de conclure sur le fond ; -----

Considérant que, par de nouvelles conclusions signifiées le neuf mars mil neuf cent soixante seize, le jour même des débats, avant la signature de l'ordonnance de clôture, AMCHEM a demandé à la Cour, en application de l'article 92 du Nouveau Code de procédure civile, de relever d'office son incompétence, le litige étant, selon AMCHEM, de la compétence d'une juridiction étrangère ; -----

Considérant d'abord que le juge français est compétent, aux termes de la loi française sur les brevets, pour statuer sur tous les litiges relatifs à des brevets français ; -----

Considérant ensuite, comme GAF le soutient exactement, qu'à supposer que l'on puisse admettre que le juge étranger soit compétent aussi en revanche sa compétence ne peut être exclusive et d'ordre public, alors que le présent litige porte sur la revendication de propriété d'un brevet d'invention

français et est fondée sur l'article 2 de la loi française du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention ; -----

Considérant qu'à tort aussi AMCHEM soutient que l'affaire échappe à la connaissance de la juridiction française aux motifs, tirés des règles françaises de procédure, que AMCHEM, défenderesse en première instance et intimée en appel, a son siège social hors de France et n'y a pas de succursale ; qu'il ne s'agit pas d'une matière réelle ou quasi-délictuelle ou relevant de la compétence exclusive du juge français ; -----

Mais considérant que les différends relatifs aux brevets d'invention français, demandés sous priorité étrangère, relèvent de la loi française et que, comme les autres brevets, déposés pour la première fois en France, ils sont régis par la loi française ; que celle-ci confère autitulaire du brevet des droits qui, s'ils ne sont pas réels, s'exercent sur le territoire français et sont limités à celui-ci, qu'ainsi, et pour ce motif, la compétence du juge français doit être retenue même à l'égard d'un défendeur qui n'est pas domicilié en France et qui est l'objet d'une action civile en revendication de propriété ; -----

Sur l'irrecevabilité : -----

Considérant que AMCHEM soutient encore en ses conclusions du neuf mars mil neuf cent soixante seize que, conformément aux principes du droit français, une personne est irrecevable à remettre en cause devant le juge français ce qui a été tranché par un juge étranger, et qu'en la présente cause est intervenu le neuf septembre mil neuf cent soixante quinze un jugement de la juridiction américaine de Pennsylvanie ; que cette décision est un fait dont le juge français doit tenir compte ; -----

Mais considérant, ainsi que GAF l'indique, que la juridiction américaine a été saisie postérieurement à la juridiction française, que le jugement américain du neuf septembre mil neuf cent soixante quinze est postérieur au jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le onze juillet mil neuf cent soixante quatorze et à l'acte d'appel signifié le vingt trois octobre mil neuf cent soixante quatorze qui a saisi la Cour ; que AMCHEM ne verse aucun élément de preuve en vue d'établir que la décision américaine est définitive ; qu'enfin, les deux litiges, portent sur des brevets qui, s'ils protègent une même invention, sont différents, l'un étant américain et l'autre français, et sont ainsi soumis à des législations différentes ; -----

D'où il suit que ce jugement étranger, même pris comme un fait, n'a pu faire échapper l'affaire à la juridiction française, antérieurement et compétemment saisie, et rendue irrecevable devant elle l'action de GAF ; -----

Sur la prescription : -----

Considérant que, pour déclarer la prescription triennale applicable à l'action civile de GAF fondée sur l'article 2 de la loi de 1968, le tribunal a rapproché, les dispositions de ce texte de celles de l'article 60 édictant que constitue une infraction pénale le fait de prendre faussement la qualité de breveté, a dit que ces faits avaient en commun la "turpitude" de se prévaloir faussement de la qualité de breveté ; a décidé en conséquence que les dispositions de l'article 58 devaient recevoir application en raison de leur caractère général et de l'absence, dans la nouvelle loi de 1968, de dispositions prévoyant des mesures transitoires pour le maintien de la prescription trentenaire pour les actions civiles relatives aux brevets délivrés ou demandés sous l'emprise de la loi ancienne de 1844 ; -----

Considérant que le tribunal a ensuite constaté que cette prescription triennale était acquise, dès lors que, d'une part, l'assignation de GAF a été signifiée à AMCHEM le cinq septembre mil neuf cent soixante douze et que, d'autre part, à cette date, plus de trois années s'étaient écoulées depuis la demande du brevet français litigieux, le vingt trois février mil neuf cent soixante huit, ou même depuis sa délivrance, le seize décembre mil neuf cent soixante huit, ou encore de puis le premier janvier mil neuf cent soixante neuf, date d'entrée en vigueur de la loi de mil neuf cent soixante huit, qui dispose, en l'article soixante et onze, que l'exercice des droits relatifs aux brevets de demandes de brevets déposés sous l'empire de la loi de mil huit cent quarante quatre, est soumis aux dispositions de la loi nouvelle ; -----

Considérant que GAF conclut à l'infirmité du jugement, soutenant que la prescription triennale de l'article 58 n'est pas applicable à l'action en revendication de l'article 2, tandis que AMCHEM affirme le contraire et demande en ses conclusions la confirmation de la décision dont appel ; -----

Considérant, d'abord, que les parties sont, cependant et à bon droit, d'accord sur le fait que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'application de la prescription triennale à l'action civile de l'article 2 ne peut être déduite de son rapprochement avec l'infraction prévue par l'article 60, ce texte s'appliquant à une personne qui, n'étant pas titulaire d'un brevet ou d'une demande de brevet, se prévaut indûment de la qualité de breveté, alors que l'article 2 vise un breveté contre lequel une personne lésée agit en revendication ; -----

Considérant surtout que l'action en revendication prévue par l'article 2 est différente de l'action civile en réparation du préjudice causé par l'infraction prévue par l'article 60, n'a pas le même fondement juridique et ne doit pas être confondue avec elle ; -----

Considérant ensuite que, pour AMCHEM, il résulte de la lettre de l'article 58 de la loi de 1968 que ce texte a une portée générale ; que l'emploi de l'article défini "les", et la référence à l'ensemble de la loi, et non pas à une disposition particulière, montrent que les actions civiles et pénales visées par le texte sont toutes les actions relatives à l'application de la loi ; que la signification d'une disposition dépend de sa lettre même, et non de la place qu'elle occupe dans le texte ; qu'en conséquence il est inopérant que l'article 58 figure dans le titre VI intitulé "De la contrefaçon" ; -----

Mais considérant qu'une loi doit être entendue et appliquée dans le sens avec lequel elle peut avoir un effet en faveur de la partie éventuellement lésée par l'inobservation de ses prescriptions, plutôt que dans le sens où elle lui assurerait une protection moindre ; -----

Or, considérant que, si étaient admises les raisons pour lesquelles l'intimée interprète l'article 58 tel qu'elle le fait, les mêmes motifs, emploi de l'article défini et lettre du texte, imposeraient aussi la prescription triennale à deux actions ne figurant pas, non plus, au titre VI susvisé et permettant d'agir en vue d'obtenir une licence obligatoire et de faire prononcer la nullité d'un brevet ; -----

Considérant que, pour la licence obligatoire, l'action serait prescrite à partir du jour où elle pourrait être exercée, ce qui aboutirait à consacrer, à l'expiration d'un délai de trois ans, l'impunité du défaut d'exploitation ; -----

Considérant que la personne ayant intérêt à faire prononcer la nullité d'un brevet, sans attendre des poursuites en contrefaçon, se verrait opposée la prescription, chaque fois que les causes de nullité seraient découvertes plus de trois ans après la demande ; -----

Considérant, à cet égard, que pour soutenir son interprétation et atténuer le caractère inadéquat de celle-ci aux actions autres que celles visées au titre VI l'intimée fait observer qu'au moins pour la nullité d'un titre de propriété industrielle, la personne poursuivie en contrefaçon pourra toujours agir, à défaut de l'action, par voie d'exception ; -----

Mais considérant déjà que du point de vue de la procédure, une exception est une action reconventionnelle, que le litige soit soumis à la loi nouvelle ou à la loi ancienne ; -----

Considérant aussi que celle-ci, en ses articles 34 et 46, distinguait action et exception suivant que la nullité du titre, sur lequel étaient fondées les poursuites, était invoquée devant la juridiction civile ou correctionnelle ; -----

Considérant encore que, si elle était accueillie par le juge pénal, l'exception de nullité emportait relaxe, mais n'avait pas autorité de chose jugée, même entre les parties ; -----

Considérant qu'il résulte de ces constatations que la portée générale de l'article 58 ne pourrait être retenue que si elle résultait de la volonté manifeste du législateur ; -----

Or, considérant qu'il ressort des travaux préparatoires, des rapports aux assemblées et des débats parlementaires que le législateur de 1968 n'a pas entendu modifier la jurisprudence instaurée sous l'empire de la loi de 1844, notamment celle relative à l'action en revendication qu'il a consacrée en l'article 2 de la loi nouvelle, et celle relative aux prescriptions : trentenaire et triennale, sauf dispositions explicites ; -----

Considérant à cet égard d'une part que, conformément aux règles de notre droit, l'action civile en réparation d'un délit se prescrit par trois ans comme l'action publique ; -----

Considérant d'autre part que la loi nouvelle a décidé que les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et que le tribunal correctionnel, lorsqu'il est saisi, ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité de la contrefaçon par une décision passée en force de chose jugée ; -----

Considérant encore que la loi nouvelle vise des faits susceptibles de constituer, ou de ne pas constituer une faute pénale, selon que leur auteur les a accomplis ou ne les a pas accomplis sciemment ; -----

Considérant ainsi que l'article 58 tend seulement à unifier la prescription des actions civiles en contrefaçon, que la faute sur laquelle est fondée l'action civile constitue ou ne constitue pas une infraction pénale et qu'il s'ensuit qu'en dépit de la généralité apparente des termes employés, l'alinéa premier de l'article 58 ne légifère que sur la contrefaçon et les poursuites visées aux articles 51 à 61 inclus qui constituent le titre VI de la loi ; -

Considérant qu'il appert aussi du deuxième alinéa que l'article 58 s'applique seulement à ce titre VI ; qu'en effet, la disposition, selon laquelle "l'action civile introduite suspend la prescription de l'action pénale" complète les mesures relatives à la prescription des actions, en vue de tenir compte d'autres règles propres à la contrefaçon et aux poursuites qui apportent des modifications à la loi et à la jurisprudence antérieure, notamment à celles qui prévoient, en application des articles 54, alinéa 1er, et 52 alinéa 3, que la juridiction civile doit statuer sur la contrefaçon avant la juridiction pénale, disposition légiférant sur la prescription qui ne sauraient non plus recevoir application pour les actions relatives aux demandes de licence obligatoire, ainsi qu'en nullité et revendication de brevets ; -----

Considérant qu'il s'ensuit que la prescription édictée par l'article 58 s'applique uniquement aux actions civiles fondées sur la contrefaçon et les autres faits visés au titre VI de la loi ; -----

Considérant ainsi que GAF est fondée en son appel et doit être déclarée recevable en son action en revendication, celle-ci n'étant pas prescrite lorsqu'elle a fait signifier l'assignation introductive de la présente instance ; -----

Sur les faits : -----

Considérant que, le trente et un août mil neuf cent soixante et un, un contrat dit de "screening" a été signé par GAF et AMCHEM aux termes duquel la première proposerait à la seconde des produits chimiques, appelés par les parties "composés", pour que AMCHEM se livre, sur ceux qu'elle avait accepté d'examiner, à des recherches sur leur utilisation en agriculture, sur diverses plantes ; qu'en outre AMCHEM était autorisée à demander des brevets pour protéger les inventions réalisées au cours de ses recherches ; -----

Considérant qu'en février mil neuf cent soixante cinq, AMCHEM a accepté d'examiner deux composés de GAF, désignés dans l'arrêt, sous les noms "d'acide" et "d'ester" ; -----

- Que fin décembre mil neuf cent soixante cinq et début janvier mil neuf cent soixante six, AMCHEM a fait connaître à GAF qu'elle continuerait à faire des recherches sur l'ester et se proposait de demander un brevet ; --

- Qu'elle n'a plus mentionné l'acide sur les documents relatifs à la poursuite des recherches ; -----

Considérant que, le seize mars mil neuf cent soixante six, GAF a remis un nouvel échantillon d'acide à AMCHEM ; que celle-ci l'a examiné et a indiqué ultérieurement à AMCHEM qu'elle entendait faire protéger ses découvertes sur l'utilisation de l'acide par des demandes de brevets, tant aux Etats Unis que dans divers pays, dont la France ; -----

- Que c'est ainsi que, sous deux priorités américaines des vingt trois février et vingt sept décembre mil neuf cent soixante sept, AMCHEM a déposé en France le vingt trois février mil neuf cent soixante huit, une demande de brevet d'invention qui lui a été délivré le seize décembre mil neuf cent soixante huit, dont le numéro est : 1 555 173 et le titre est : "procédés et compositions pour régler la croissance des plantes" ; qu'il porte à la fois sur l'ester et l'acide ; -----

Sur l'objet de la demande de GAF -----

Considérant que c'est ce titre français qui fait l'objet de l'action en revendication de GAF qui, en appel, l'a limitée à la partie du brevet relative à l'acide ; -----

Considérant que GAF soutient que l'invention a été faite par elle, qu'elle l'a communiquée à AMCHEM et que celle-ci, en demandant le brevet français, lui a soustrait l'invention et a violé les conventions liant les parties ; -----

Considérant que AMCHEM répond que l'invention a été faite par elle et qu'en tout état de cause les conventions lui donnaient le droit exclusif de demander des brevets destinés à protéger des inventions relatives à des applications aux plantes, qu'il en est ainsi du brevet français revendiqué par GAF ; -----

Sur les recherches relatives à l'acide : -----

Considérant que, conformément au contrat et à sa façon de procéder, AMCHEM s'était livrée sur le composé, appelé "acide" dans le présent arrêt, aux essais dits primaires et secondaires auxquelles elle se livrait sur les composés qu'elle avait accepté d'examiner ; -----

Considérant, contrairement à ce qu'elle prétend, qu'il résulte clairement du compte rendu des essais du vingt sept décembre mil neuf cent soixante cinq et de celui d'une réunion du quatre janvier mil neuf cent soixante six que AMCHEM avait décidé à cette époque de ne pas poursuivre de plus amples essais sur l'acide, tandis qu'aux mêmes dates, elle avait déclaré l'ester très intéressant et manifesté son intention d'en poursuivre les essais et de protéger par des brevets les découvertes faites par elle à propos de l'application de l'ester ; -----

Considérant qu'il est certain aussi que les essais sur l'acide ont été repris à partir du seize mars mil neuf cent soixante six, date à laquelle GAF, en la personne d'un de ses préposés, le docteur RANDALL, a remis à AMCHEM, en la personne d'un des préposés de celle-ci, le docteur Ansom COOKE, un nouvel échantillon d'acide en même temps qu'un nouvel échantillon d'ester ; --

Considérant que vainement AMCHEM écrit qu'elle n'a pu abandonner l'acide en décembre mil neuf cent soixante cinq au double motif d'une part, qu'elle n'en a pas explicitement informé GAF par un document écrit, d'autre part et surtout, que le premier échantillon n'était pas l'acide prétendument soumis à son examen ; -----

Considérant, en effet, sur le premier point, qu'à l'époque en cause, AMCHEM, procédant conformément à ses habitudes, a indiqué à GAF la liste des composés au sujet desquels elle poursuivrait ses essais, terminant son énumération par sa phrase habituelle annonçant que les autres composés ne figurant plus sur la liste ne seraient pas l'objet d'autres essais ; que cela résulte aussi de son rapport interne du vingt huit décembre mil neuf cent soixante cinq qu'elle a régulièrement communiqué en la présente instance ; -----

Considérant, sur le second point, que, conformément à la façon selon laquelle les parties exécutaient le contrat, GAF communiquait à AMCHEM le nom, la formule chimique, le numéro d'ordre du composé qu'elle proposait à son examen ; qu'elle a agi ainsi tant pour l'acide que pour l'ester ; qu'en conséquence les rapports des parties relatifs aux composés se liaient non pas sur l'échantillon du composé mais sur sa formule chimique ; -----

Considérant que AMCHEM soutient encore que GAF ne peut invoquer sa propre faute, commise, selon elle, en soumettant à son examen, en mil neuf cent soixante cinq, un échantillon d'acide présenté comme pur, alors que ledit échantillon n'en contenait qu'une faible proportion et alors que cette faute est à l'origine de sa constatation en fin mil neuf cent soixante cinq que l'acide n'agissait pas ; -----

Mais considérant qu'il est apparu au dossier de AMCHEM les photocopies, contradictoirement communiquées, des fiches que AMCHEM a établies pour les essais dit primaires relatifs à l'acide et à l'ester ; -----

- Que, pour la fiche relative à l'acide, portant les références G-996 de AMCHEM et ORL 3418 de GAF, il a été noté : "ceci est un échantillon impur" ; -----

- Que cette mention indique que AMCHEM, en raison de l'expérience de ses préposés, ne s'est pas méprise sur le fait que l'échantillon d'acide n'était pas pur ; -----

- Que, toutefois, il n'apparaît pas, aucun document n'étant versé par AMCHEM à cet effet, qu'en janvier mil neuf cent soixante six ou à une autre date, elle ait fait part de sa remarque à GAF et ait réclamé un échantillon "pur" ; -----

Considérant encore que la fiche relative à l'ester, portant les références G-994 de AMCHEM et CRL 3412 de GAF porte les mentions suivantes : "85 % d'ester cyclique pur, le reste est du "CATECHOL" ; -----

- Qu'il apparaît que l'absence de pureté à cent pour cent de l'échantillon d'ester n'a pas empêché AMCHEM de trouver que l'ester était "très intéressant", qu'il paraissait agir sur la régulation de la croissance du coton et de la tomate, de décider, début mil neuf cent soixante six, de poursuivre ses recherches relatives à cette régulation de croissance sur d'autres plantes, de faire connaître enfin à GAF son intention de déposer des demandes de brevets pour l'ester ; -----

Considérant qu'il s'ensuit que AMCHEM ne peut tirer argument du caractère impur de l'échantillon d'acide à elle remis en 1965 ; -----

Considérant qu'il résulte d'une photocopie apparue au dossier de AMCHEM et portant la mention "RANDALL, Exhibit C" que, le seize mars mil neuf cent soixante six, AMCHEM, sous la signature "ANSON R. COOKE", par une lettre adressée à GAF, service commercial à NEW-YORK, a accusé réception de la remise le même jour, par le docteur RANDALL, de trois composés constituant la liste n° 58, et fait connaître qu'elle acceptait de les tester ; qu'il est mentionné par AMCHEM que RANDALL a remis un nouvel échantillon de "GSN-994 (CRL-3412 A) "références correspondant au composé désigné par le mot "ester" en le présent arrêt ; -----

Considérant que AMCHEM a également communiqué, sans observation de sa part, la photocopie d'une lettre que ledit service commercial de GAF à NEW YORK a adressée le vingt deux mars mil neuf cent soixante six à GAF "CRL Easton", pour lui transmettre les accusés de réception d'AMCHEM pour les trois composés figurant sur la liste n° 58 et portant les références de GAF : "CRL 3418-A, 3980,3981" ; -----

Considérant qu'il appert de ces documents, apparus au dossier d'AMCHEM, que le second échantillon d'acide portant la référence de GAF CRL 3418-A a été régulièrement et officiellement communiqué à AMCHEM par liste

n° cinquante huit, comme le premier échantillon d'acide, portant la référence de GAF "CRL 3418" l'avait été par liste n° trente huit en février mil neuf cent soixante cinq, AMCHEM lui ayant donné sa référence "GSN 996" ; d'où il suit que AMCHEM n'est pas fondée non plus à tirer argument de la façon dont le second échantillon d'acide lui a été remis ; -----

Sur l'invention : -----

Considérant que GAF soutient que l'invention relative à l'application de l'acide a été réalisée par le docteur RANDALL son préposé pendant la période comprise entre le début de janvier mil neuf cent soixante six et le zeize mars suivant, postérieure à l'abandon des essais sur le premier échantillon d'acide et antérieure à la remise du second ; qu'après celle-ci, d'autres vérifications ont été faites par RANDALL ; qu'il les a communiquées au docteur COOKE, préposé d'AMCHEM ; qu'ainsi la demande du brevet français porte sur une invention soustraite à GAF, dès lors qu'elle est l'ayant -cause de RANDALL ; -----

Considérant que AMCHEM répond que les découvertes relatives à l'application de l'acide ont été faites par la voie habituelle des expérimentations conduites par ses préposés, qu'ainsi l'invention lui appartient et n'a pas été soustraite à GAF, RANDALL, préposé de celle-ci, n'ayant pas communiqué à l'un de ses préposés l'hypothèse qu'il avait émise, ou tout autre indication sur les propriétés possibles de l'acide ; -----

Mais considérant qu'il résulte de documents apparus aux dossiers d'AMCHEM et de GAF, contradictoirement versés aux débats après communications régulières ; -----

1° - que, le trois février mil neuf cent soixante six, COCKE, pour AMCHEM, faisait connaître à GAF qu'il envisageait de poursuivre les recherches relatives à l'application de l'ester au contrôle de la dominance apicale ; -----

2° - que le quatre février mil neuf cent soixante six, COCKE demandait à GAF de lui fournir à cet effet des "analogues de l'ester" 994-3412, ainsi que du catéchol ; -----

3° - que le quatre février mil neuf cent soixante six, COCKE contresignait, après les expérimentateurs FRITZ et EVANS, un document interne adressé par eux à la direction d'AMCHEM, intitulé "description d'invention, applications nouvelles de substances "GSN, n° G-994", et précisant que ce composé (l'ester) était un stimulateur de croissance et pourrait augmenter les rendements de la plupart des plantes en faisant croître tous les bourgeons latéraux ; -----

4° - que, le neuf mars mil neuf cent soixante six, TONE, de GAF, écrivait à GOTESCKALK et MAYHEM, de GAF, qu'il avait rencontré COOKE le quatre mars précédent au sujet de la demande d'un brevet relatif à l'application de l'ester que AMCHEM envisageait de déposer ; que TONE indiquait que GAF devrait rechercher quel était l'élément actif de l'ester, afin de demander pour elle un brevet ; qu'au sujet de cet élément actif à rechercher, TONE rapportait que COOKE avait déclaré que, chez AMCHEM, l'acide phosphorique et le catechol avaient déjà été testés, mais n'avaient pas produit l'effet de l'ester ; -----

- Qu'il avait été admis qu'il était prématuré pour AMCHEM de déposer des demandes couvrant le traitement des plantes tant qu'on n'était pas certain de connaître quel était l'élément actif de l'ester ; -----

5° - que, le onze mars mil neuf cent soixante six, MAYHEN, dans un compte rendu interne à GAF rapportait que le trois mars précédent, au cours d'une visite à AMCHEM au sujet de demandes de brevets relatives à l'ester, COOKE admettait toujours que le dépôt d'une demande de brevet était prématuré dès lors que "nous (GAF) n'avons pas en fait établi jusqu'à ce jour l'élément actif" ; -----

- que MAYHEN terminait en indiquant qu'un programme à conduire avec diligence, avait été commencé à EASTON (appartenant à GAF) pour rechercher des dérivés et des analogues de ce produit chimique intéressant l'ester) ; -----

Considérant encore que GAF a versé une photocopie à elle communiquée par AMCHEM et qui est celle du double d'une lettre que COOKE a adressée le sept avril mil neuf cent soixante six à CANNON au sujet d'études sur la toxicité du GSN-G-994, c'est-à-dire de l'ester ; qu'en cette lettre, COOKE indiquait que de récentes recherches avaient montré que l'ester n'était pas nécessaire pour obtenir une activité biologique ; -----

- qu'il ajoutait "nos"recherches indiquent que l'acide éthyl phosphonique est actif biologiquement ; -----

- qu'il concluait : "à l'avenir nous travaillerons avec l'acide et non avec l'ester" ; -----

- qu'il terminait en signalant qu'il avait parlé avec du personnel de GAF et que celui-ci ne pensait pas que cet acide phosphonique soit un composé très toxique ; -----

Considérant, au vu de ces documents, dont certains émanent d'AMCHEM et qui, pour ceux provenant de GAF, n'ont pas été critiqués par AMCHEM lorsqu'elle les a produits elle même ou en a reçu communication, contre lesquels AMCHEM n'a pas versé de documents en vue d'en détruire la portée, qu'il apparaît clairement, au contraire de ce que AMCHEM a soutenu en ses écritures d'appel, qu'entre janvier et le seize mars mil neuf cent soixante six, AMCHEM et GAF ont eu de nombreux contacts et que COOKE, non seulement a discuté avec les préposés de GAF des effets de l'ester, mais a sollicité de GAF des recherches sur ses éléments actifs et que, contrairement à ce que COOKE écrit à CANNON, le sept avril mil neuf cent soixante six, les recherches relatives à l'acide, antérieures au seize mars, n'ont pas été faites par AMCHEM ; -----

Considérant qu'il en ressort aussi, contrairement à ce que GAF a soutenu, que RANDALL n'a pas repris spontanément ses recherches, au cours desquelles il s'est aperçu que l'échantillon du composé, appelé dans l'arrêt "acide", n'était pas pur et, comme suite à cette constatation, en a remis un à AMCHEM le seize mars mil neuf cent soixante six qu'il a désigné comme étant "l'acide authentique" ; -----

Or, considérant qu'il appert clairement des indications figurant dans ces documents, et notamment dans la demande de brevet du quatre février mil neuf cent soixante six pour l'ester, que le rôle d'AMCHEM, pouvant lui permettre de faire des inventions relatives à l'application d'un composé déterminé à des plantes déterminées consistait, par ses essais primaires et secondaires de routine, faits sur un nombre prédéterminé de plantes, toujours les mêmes, à rechercher les résultats qu'ils procuraient pour un nombre d'actions,

différentes et dont la liste était prédéterminée aussi, les essais étant conduits en premier lieu dans des serres et, quand le composé avait révélé une activité donnée sur une ou plusieurs plantes, à poursuivre les essais dans les champs, en tenant compte de la superficie, de la quantité du produit qui avait été pulvérisée, de sa concentration et du prix de revient comparé au résultat obtenu ;

Considérant que les pièces ci-avant examinées établissent aussi, qu'après l'abandon de l'acide par AMCHEM, sans qu'une faute puisse être reprochée à GAF, RANDALL, préposé de celle-ci, en recherchant à la demande d'AMCHEM l'élément actif de l'ester a découvert que celui-ci pouvait être l'acide, a évité à AMCHEM de procéder à nouveau à des essais primaires sur le second échantillon d'acide, lui a permis de procéder aux essais secondaires sur les seules plantes et pour les applications déjà sélectionnées pour l'ester, et d'envisager immédiatement des essais dans les champs, ultérieurement en vérifiant et expliquant au point de vue chimique l'action biologique de l'acide, vérifications et explications participant à la découverte des applications, puisque, dans le brevet français revendiqué, elles figurent au soutien de la demande ;

D'où il suit que, procédant à partir des découvertes d'AMCHEM relatives à l'ester et des demandes de recherches de celle-ci au sujet de son élément actif, RANDALL seul, antérieurement au seize mars mil neuf cent soixante six, puis concurremment avec les expérimentations FRITZ et EVANS d'AMCHEM, cités comme inventeurs dans les deux priorités américaines sous lesquelles a été demandé le brevet français, a pris part aux recherches qui ont permis de faire l'invention relative à l'application de l'acide à certaines plantes, en vue d'obtenir un résultat précis : la régulation de la croissance apicale au profit du développement des bourgeons axillaires procurant un accroissement important de la récolte ;

Considérant en revanche qu'il ne peut être dit que RANDALL est le seul inventeur et qu'en demandant le brevet français, AMCHEM, pour la partie relative à l'acide, a soustrait l'invention à GAF, ayant cause de RANDALL ; que, toutefois, son rôle aurait dû être signalé afin de préserver le droit moral que la loi française sur les brevets reconnaît à l'inventeur ou au co-inventeur ; que cependant il ne peut être pris une décision concernant RANDALL, celui-ci n'étant pas partie en la présente instance, GAF n'ayant pas qualité pour plaider en son nom et la loi française réservant à l'inventeur ou au co-inventeur le droit de demander que son nom figure sur le brevet français, ou de s'y opposer ;

Sur la violation des conventions ;

Considérant que le contrat liant GAF et AMCHEM prévoyait que celle-ci pourrait prendre des brevets pour couvrir les découvertes qu'elle ferait pour l'application aux plantes des composés que GAF soumettrait à son examen ;

Considérant que, dans la lettre relative à l'ester en date du neuf mars mil neuf cent soixante six ci-avant citée de TONE, de GAF, à GOTTSCHALK et MAYHEN, de GAF son auteur distingue soigneusement les brevets d'application à prendre par AMCHEM et les brevets de produits à prendre par GAF ;

Or, considérant que, pour l'acide, lors de la remise du second échantillon, CRL 3418-1, aucune réserve n'a été faite par GAF, malgré son intervention par l'intermédiaire de son préposé RANDALL dans les recherches relatives aux applications de l'acide ;

- Qu'il s'ensuit que cette seconde remise a été soumise à la loi du contrat ; -----

Considérant d'ailleurs que, lors des dépôts de demandes de brevets, d'une part, AMCHEM a fait connaître à GAF son intention de prendre des brevets d'invention pour l'ester et l'acide, tant aux Etats-Unis que dans d'autres pays dont la France, d'autre part que GAF a reçu communication du projet de demande et a eu recours au même conseil en brevets pour déposer en même temps des brevets de produits ; -----

Considérant ainsi que GAF ne rapporte pas la preuve d'une fraude d'AMCHEM à son égard, ni d'une violation des conventions liant les parties, lors du dépôt de la demande du brevet français pour la partie relative à l'acide, alors qu'elle a renoncé à ses demandes portant sur la partie relative à l'ester ; -----

Sur la demande de dommages-intérêts d'AMCHEM : -----

Considérant que AMCHEM ne démontre pas, ne versant aucun élément de preuve à cet effet, que GAF ait introduit la présente action en vue de lui nuire et ait ainsi commis une faute, alors qu'il apparaît, à l'analyse des pièces communiquées par les parties, que GAF s'est méprise sur l'étendue de ses droits relatifs à la demande d'AMCHEM en vue d'obtenir un brevet français ; -----

Considérant que l'appel de GAF ne peut être déclaré abusif, alors qu'il est déclaré fondé sur la recevabilité et que le jugement dont appel est infirmé ; -----

Considérant en conséquence que AMCHEM n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs ; -----

PAR CES MOTIFS : -----

Reçoit la société GAF CORPORATION en son appel,

Infirmes le jugement entrepris, -----

Dit l'action de la société GAF CORPORATION recevable mais mal fondée et l'en déboute ; -----

Dit la société AMCHEM PRODUCTS mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute ; -----

Déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires ; -----

Condamne la société GAF CORPORATION aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître...., avoué, aux offres de droit ; -----

Prononcé à l'audience publique du mercredi vingt huit avril mil neuf cent soixante seize, la Cour étant composée de Monsieur Y. B.... Président et de Messieurs B. et D.... Conseillers, assistés de Maître..... Secrétaire-Greffier ; -----

Monsieur Y. B.... président et Maître P..... Secrétaire-Greffier ont signé la minute du présent arrêt.