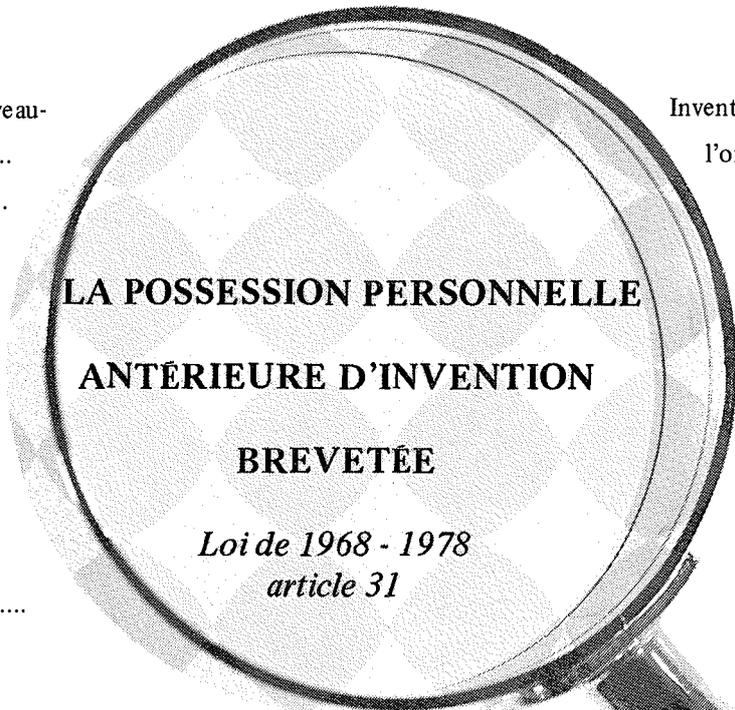


**DOSSIERS**

**BREVETS**

**1978 II**

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....  
combinaison..... emploi nouveau...  
activité inventive...avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité ..... cession.....  
combinaison de moyens connus.  
licence obligatoire..... taxes .....  
contrefaçon ..... action.....  
saisie-contrefaçon.... divulgation..  
action en revendication.... possession personnelle..... nullité.....



**LA POSSESSION PERSONNELLE  
ANTÉRIEURE D'INVENTION  
BREVETÉE**

*Loi de 1968 - 1978  
article 31*

Invention d'employé .... l'homme du métier...  
l'office européen des brevets.... procédure  
d'examen ..... contenu de la demande  
de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant  
l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E.....  
P.C.T..... sous-licence..... contrat  
de communication de savoir-faire....  
compétence..... arbitrage .....

### ELEMENTS DE DOCUMENTATION

- . A. CHAVANNE et J.J. BURST : Droit de la Propriété Industrielle, précis Dalloz 1976, n° 301 s.
- . C. LE STANC : La réservation du Know How par le droit de possession personnelle antérieure, in «Le Know How», 5e rencontre de propriété industrielle, Actualités de Droit de l'entreprise n° 7, Paris, Litec 1975.
- : L'acte de contrefaçon de brevet d'invention, Paris, Litec, Coll. CEIPI 19, 1977.
- . P. MATHÉLY : Le droit français des brevets d'invention, Paris, J.N.A., 1974, p. 346 s.
- . J.M. MOUSSERON : V° Brevet d'invention, Encyclopédie commerciale Dalloz, n° 307 s..

- 1 - PRIMUS maîtrise une invention brevetable du jour où SECUNDUS la couvre par un dépôt de brevet. La situation du breveté SECUNDUS va, largement, dépendre du comportement de PRIMUS antérieurement à sa propre demande.

Il se peut, tout d'abord, que sur cette information technique, PRIMUS ait déposé un brevet. Deux cas peuvent alors se présenter. Ou bien la demande de PRIMUS a déjà été publiée et le dépôt second est nul pour défaut banal de nouveauté. Si tel n'a pas été le cas, deux hypothèses sont possibles : ou bien les deux demandes visent des protections territoriales différentes et il n'y a aucune collision entre elles. Ou bien les deux demandes visent des protections territoriales identiques et il y a collision entre elles ; il se pose, alors, un problème, classique, de double brevetabilité qu'à la suite d'une jurisprudence prétorienne, la loi du 2 janvier 1968 avait tranché, de manière satisfaisante, en son article 12 :

"Ne peut être valablement revendiquée dans une demande de brevet toute invention contenue dans les revendications d'un brevet français qui n'était pas encore publié à la date du dépôt de la demande considérée mais qui bénéficie d'une date antérieure..."  
(1)

S'alignant sur la solution retenue par la Convention de Munich, la loi nouvelle du mai 1978 résout la question sur un fondement différent, en termes de nouveauté. Son article 8 al. 2 dispose, en effet :

"Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou internationales désignant la France telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure". (1 bis)

Dans toutes ces hypothèses, la solution, défavorable à SECUNDUS, pourrait être corrigée par application de l'article 2, inchangé, en cas d'usurpation de l'invention par PRIMUS ou de méconnaissance par celui-ci de ses obligations conventionnelles envers SECUNDUS.

Il se peut, aussi, que, antérieurement à la demande effectuée par SECUNDUS, PRIMUS n'ait pas déposé un brevet. Une nouvelle distinction doit, alors, intervenir. Il se peut, en premier lieu, que PRIMUS ait divulgué l'information. Dans ce cas, l'invention perdra sa nouveauté au jour de sa révélation et l'invention ne sera plus brevetable au jour de la demande effectuée par SECUNDUS, sauf dans l'hypothèse visée à l'article 8 al. 3-1° de la loi des brevets où :

"Cette divulgation - (fait de PRIMUS) - résulte directement ou indirectement d'un abus caractérisé à l'égard du demandeur (SECUNDUS) ou de son prédécesseur en droit..."

Il se peut aussi que PRIMUS n'ait pas divulgué l'invention. Dans ce cas, le dépôt effectué par SECUNDUS concernera une invention brevetable et, indifférent à toute qualité de premier inventeur de son auteur, sera valable par application du principe classique du premier déposant retenu par le droit positif français. On pourra, alors, s'interroger sur la situation de PRIMUS. Doit-il être considéré à l'égal de tous les autres industriels qui auraient connu l'invention postérieurement au dépôt de SECUNDUS et, souvent, à raison et par l'effet de celui-ci ? Tout acte d'exploitation de sa part constituerait, alors, un acte de contrefaçon. Faut-il, au contraire, lui réserver une situation privilégiée et admettre que ses actes d'exploitation ne valent point acte de contrefaçon même après la demande de SECUNDUS et sa publication ?

- 2 - A pareil problème, réponse doit être donnée par le droit positif. De nombreuses législations nationales en matière de brevets s'y sont employées (2) mais les projets de coordination engagés au niveau de la Convention d'Union ont échoué. En France, la loi de 1844 était silencieuse sur ce point mais, dès les premières années de son application, les tribunaux élaborèrent la théorie dite de la possession personnelle antérieure qui excluait des actes de contrefaçon les actes d'exploitation accomplis en pareilles conditions (3). Codifiant pour l'essentiel une jurisprudence élaborée par plusieurs dizaines de décisions, l'article 31 de la loi du 2 janvier 1968, demeuré inchangé dans la loi nouvelle du mai 1978, maintient pareille exclusion :

"Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet était, sur le territoire où la présente loi est applicable, en possession de l'invention, objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.

Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché". (4)

- 3 - Pareil dispositif, par sa précision même, semble écarter toutes les hésitations dans l'interprétation. Certaines demeurent, toutefois, qui appellent d'autant plus réflexion que le personnage de PRIMUS correspond à différentes situations. Il s'agit, souvent, d'un industriel dont les services de recherche travaillent sur les mêmes problèmes que le breveté et qui fut devancé de peu par la demande de ce dernier. Ce personnage attire la sympathie et on peut, même, considérer que la reconnaissance à son profit du droit de possession personnelle

antérieure représente une incitation accessoire à l'effort de recherche-développement qui fournit au système des brevets sa principale justification. L'industriel qui investirait en recherche-développement le ferait soit dans l'esport d'un monopole d'exploitation soit, s'il était primé dans la demande de brevet, d'un droit d'exploitation opposable au brevet obtenu par son concurrent plus heureux et bénéficiant directement de sa couverture. Il se peut, également, que PRIMUS ait réalisé ou connu l'invention mais n'en ait point vu l'intérêt sans aller, toutefois, jusqu'à l'acte altruiste de la communication à autrui du résultat de ses recherches. Il se peut même que cet intérêt lui ait été révélé par le dépôt effectué par SECUNDUS. Tel un enfant capricieux, il n'aura eu d'intérêt pour son invention qu'à compter du moment où un autre entendait la réserver. Le souci du premier personnage suggère une interprétation favorable des faits et une application extensive des mécanismes de la possession personnelle antérieure ; le spectacle du second suggère une attitude inverse. A travers les solutions de droit positif retenues pour la construction de ce mécanisme, c'est, donc, une certaine figure de PRIMUS qui se trouvera privilégiée par le droit positif.

Il faut, alors, bien considérer que toute faveur pour PRIMUS intervient au détriment de SECUNDUS, qu'une interprétation laxiste des conditions d'accès au bénéfice de l'article 31 multipliera les atteintes au droit de brevet et affaiblira celui-ci et qu'une conception vigoureuse des effets de l'article 31 diminuera l'autorité des prérogatives reconnues au breveté. Au contact étroit du texte, suivant son mouvement, l'observation doit, en conséquence, être attentive à ce débat entre possesseur personnel et breveté au double niveau des conditions d'accès à l'article 31 (I) et des effets développés par celui-ci (II) (\*).

---

(\*) En cas de restauration d'un brevet déchu pour non-paiement des annuités, l'article 48 de la loi du 2 janvier 1968, dans sa version initiale, réservait les droits acquis par les tiers durant la période de déchéance. Le premier effet de cette disposition était de refuser la qualité d'actes de contrefaçon aux actes accomplis par des tiers antérieurement à la restauration. On pouvait se demander si un second effet, plus important, de ce texte n'était pas de protéger l'exploitation des tiers au delà de cette mesure. Nous l'avions soutenu et avons évoqué la "possession personnelle de l'article 48" (3 bis). L'étude aujourd'hui menée de l'article 31 nous conduit à maintenir cette attitude. Au delà des conditions exprimées au départ de l'article 31 apparaissait, ainsi, une formule plus large de "possession personnelle de l'invention brevetée", antérieure au dépôt, dans le cas de l'article 31, antérieure à la restauration dans le cas de l'article 48 al. 3 ancien. La question toutefois ne se pose plus aujourd'hui (3 ter) puisque la loi du mai 1978 supprime la réserve des droits des tiers et raccourcit, à l'article 48 al. 2 le délai pendant lequel peut être demandée la restauration d'un brevet déchu.

## I - LES CONDITIONS DE LA POSSESSION PERSONNELLE DE L'ARTICLE 31

- 4 - La première série d'interrogations porte sur les conditions d'accès au bénéfice de l'article 31. Le caractère prétorien de la construction sous le régime de 1844 permettait les hésitations ; le pointillisme du texte de 1968 ne les écarte pas et en entretient même certaines.

Ces difficultés appellent une étude systématique tour à tour attentive au contenu (A), à l'objet (B), au sujet (C), au moment (D) et au lieu (E) de cette possession.

### A - CONTENU DE LA POSSESSION REQUISE

- 5 - Les problèmes les plus délicats tiennent au contenu même de la possession requise et à l'interprétation du terme "était en possession" inscrit au coeur de la disposition observée.

Tous les auteurs et toutes les décisions s'accordent pour affirmer que la connaissance de l'invention ultérieurement brevetée est nécessaire et la seule question concerne le supplément éventuellement exigé de cette connaissance. Le débat s'est développé en doctrine sans être totalement tranché par les tribunaux.

- 6 - En doctrine, certains ont fait valoir l'exigence supplémentaire de la conception. Monsieur CASALONGA souhaite, ainsi, que soit exigée, en sus de la connaissance de l'invention, la qualité d'inventeur du bénéficiaire :

"Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fabrication ou emploi ; il suffit que l'invention ait été conçue et qu'elle ait donné naissance à une description claire et précise permettant l'exécution à l'homme de l'art sans difficulté ni tâtonnements... celui qui a eu connaissance, même de bonne foi, du secret détenu par le possesseur antérieur ne nous paraît pas intéressant et ne doit pas, selon nous, pouvoir se prévaloir de cette possession vis-à-vis du breveté car un tel tiers n'est pas un inventeur" (5).

Pareille thèse faisant du droit de possession personnelle antérieure une "revanche de l'inventeur" n'est pas admise et ROUBIER écrit :

"Beaucoup ont vu dans l'exception de possession personnelle une sorte de revanche de l'inventeur véritable, ce qui serait une transposition du système américain, mais c'est là une vue inexacte. Le "droit acquis" dont on parle en cette matière lorsqu'on

parle du possesseur, c'est non pas le droit de l'inventeur "véritable et premier" mais seulement le droit de celui qui, en état de concurrence inventive avec le breveté, a voulu exploiter l'invention mais avant d'avoir pris lui-même un brevet" (6).

- 7 - D'autres auteurs, plus nombreux, présentent l'exigence supplémentaire d'exploitation ou de préparatifs sérieux d'exploitation. La thèse a été soutenue par ROUBIER, qui poursuit son développement précédent dans les termes suivants :

"Si la possession mérite d'être prise en considération, c'est bien à ce point de vue, parce que l'usager antérieur a exposé des dépenses, fait des frais pour entreprendre une exploitation. Tant qu'il n'est qu'un inventeur, il n'est pas intéressant car il n'avait qu'à se hâter et à déposer, aussitôt son invention réalisée, sa demande de brevet : la loi, aujourd'hui, vient à son secours en lui donnant bien des facilités pour déposer sa demande même si elle n'est pas complètement au point. Pourquoi, donc, porter remède à sa négligence ? (...) On comprend qu'il puisse poursuivre une exploitation déjà engagée mais non pas qu'il puisse en organiser une... d'autant plus que, même si le "possesseur" connaissait l'invention dès avant la demande de brevet de son adversaire, rien ne prouve encore qu'il soit le "véritable et premier inventeur" et personne n'a jamais exigé cette preuve" (7).

Cette thèse était rejetée par POUILLET :

"Il est évident que la possession peut être certaine, non équivoque, encore qu'il n'y ait eu ni fabrication, ni emploi. Elle peut résulter d'une description claire et précise qui permet l'exécution sans difficulté, sans tâtonnement s'il s'agit d'un procédé chimique, ou de dessins s'il s'agit de machines. Comment pourrait-on contester la possession de celui qui, ayant inventé une machine, en a arrêté toutes les dispositions jusque dans ses moindres détails et en a différé la fabrication ou qui, ayant découvert un nouveau procédé chimique, en a décrit la formule, remettant à plus tard la mise en oeuvre de sa découverte ? N'est-il pas certain que ce dessin, cette formule, s'ils avaient reçu de la publicité, auraient pu être opposés au brevet pris postérieurement encore qu'il n'y aurait eu aucune mise en oeuvre effective, aucune exécution ? Dès lors, comment refuser à celui qui possède ces dessins, cette formule, le droit de s'en servir, d'en tirer profit après qu'un brevet a été pris par un tiers de la même façon qu'il aurait pu le faire avant ?" (8).

La thèse de POUILLET est aujourd'hui défendue par Me MATHÉLY qui écrit :

"La possession antérieure consiste dans la détention intellectuelle de l'invention : il suffit que le possesseur ait réalisé la conception de l'invention ; il n'est pas nécessaire qu'il l'exploite ou ait commencé de l'exploiter" (9).

- 8 - Les divergences entre les auteurs ont été et demeurent permises par les imprécisions des règles de droit positif tant sous le régime ancien que sous l'actuel régime des brevets d'invention.

Sous le régime de 1844, la loi ne traitait pas de la possession personnelle antérieure et les tribunaux avaient eu à préciser sur ce point leur construction prétorienne. Il semble bien, alors, que la jurisprudence ait, à tout le moins, manqué d'homogénéité.

Les premières décisions référaient à l'exploitation. La première décision rendue par la Chambre Criminelle, le 30 mars 1849, indiquait que cette possession représentait une

"défense péremptoire contre la poursuite en contrefaçon... et a seulement pour résultat d'établir qu'il (le brevet) est sans valeur relative quant à celui qui pratiquait antérieurement le procédé objet du brevet" (10).

Plusieurs décisions ultérieures rendues par les juridictions du fond, peuvent être invoquées dans le mêmes sens (11).

De nombreuses décisions paraissaient toutefois, se satisfaire de la simple connaissance de l'invention par le prétendant au bénéfice de la possession personnelle antérieure (12).

On doit, enfin, considérer que les tribunaux unanimement refusent le bénéfice de la possession personnelle antérieure à ceux qui en étaient au stade des simples essais. Ils en reconnaissent le bénéfice dès lors que le possesseur est à même de fabriquer, sans tarder, le produit ou selon le procédé breveté. Notons, par exemple comment l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Lyon le 25 mai 1960 constatait que l'industriel suspect de contrefaçon en était à l'état des prototypes au moment du dépôt (13). Notons comment le Tribunal de la Seine dans son jugement du 16 janvier 1932 notait :

"La possession personnelle d'une invention résulte non pas d'études préparatoires mais de la détention de l'invention complète et achevée" (14).

Relevons, surtout, l'important arrêt de la Cour de Paris en date du 20 décembre 1966 :

"La possession personnelle n'est juridiquement caractérisée qu'autant que celui qui en excipe est en mesure d'établir, non pas qu'il en est au stade des études et des essais mais bien, sinon qu'il a effectivement exploité, du moins qu'il était à même d'y procéder sans délai" (15).

On peut, alors, se demander si la possession personnelle ne suppose pas une "maîtrise industrielle" supérieure à la simple connaissance, théorique, de l'invention. Le problème se pose, alors, de savoir si les conditions exigées du prétendant à la possession personnelle doivent être supérieures à celles qui sont exigées du déposant au double niveau du caractère industriel de l'invention et de la suffisance de la description qu'il doit établir (16). S'il est difficile de caractériser pareille hiérarchie à travers les expressions des tribunaux, statuant cas par cas, il paraît, toutefois, nécessaire de constater dans leurs décisions pareille tendance.

- 9 -            Sous le régime de la loi de 1968, le problème du contenu même de la possession exigé pour l'accès à l'article 31 est posé par la triple considération du mot lui-même, des travaux préparatoires et des expériences étrangères voisines en la matière.

Le terme de "possession" est surprenant. Si la possession s'accommode bien des objets corporels sur lesquels elle s'exerce, elle peine à s'appliquer aux éléments incorporels que représente l'invention industrielle susceptible de brevet. Au sens classique du terme, la possession suppose, en effet, animus et corpus. Elle requiert, d'abord, de son auteur la volonté de se comporter en propriétaire de l'objet possédé. Telle n'est pas, à l'évidence, la situation du bénéficiaire de l'article 31. Se comporter en propriétaire d'une invention suppose un dépôt de brevet (17) qui, par hypothèse, n'existe pas dans notre situation. La possession suppose, également, la maîtrise matérielle de l'objet possédé. Si cette notion est facilement compréhensible dans l'hypothèse d'un objet corporel, elle l'est beaucoup moins dans le cas d'un objet incorporel comme une invention industrielle. La possession s'entend-elle de la simple connaissance de l'invention ? En suppose-t-elle l'exploitation industrielle ? Le terme de possession pose, à cet égard, davantage de problème qu'il n'en résout.

L'ambiguïté de l'expression est, d'ailleurs, révélée par les hésitations de travaux préparatoires de la loi de 1968 (18). Le terme ne s'imposa pas d'entrée aux rédacteurs. L'avant-projet de loi établi par l'Institut National de la Propriété Industrielle comportait, en effet, un article 46-1° ainsi rédigé :

"Toute personne qui, de bonne foi , à la date de dépôt ou de priorité d'une demande de brevet, "utilisait" l'invention objet du brevet sur le territoire français, aux fins de ses activités professionnelles où y faisait des préparatifs sérieux en vue d'une telle utilisation aura le droit, malgré l'existence du brevet, d'utiliser la dite invention aux mêmes fins".

A la suite, notamment, de certaines observations faites par divers organismes spécialisés, (l'A.F.P.P.I., notamment), le texte fut modifié dans la proposition de loi HERZOG dont l'article 37 retenait la rédaction suivante :

"Toute personne qui, de bonne foi , à la date de dépôt ou de priorité d'une demande de brevet, détenait les éléments constitutifs de l'invention, objet de ce brevet, aura le droit, malgré l'existence de ce dernier, d'utiliser les dits éléments aux fins de ses activités professionnelles".

Au cours des travaux parlementaires, l'expression, "détenait les éléments constitutifs de l'invention" fut remplacée par l'expression moins ambiguë de "avait connaissance de l'invention".

Ce n'est que plus tard, lors de la discussion du texte par le Sénat, qu'à la demande de Monsieur MARCILHACY, l'expression précise "avait connaissance de l'invention" fut remplacée par l'expression bien moins significative de "était en possession de l'invention". La réforme était expliquée par son promoteur dans les termes suivants :

"La nouvelle rédaction a pour but de faire entrer dans la législation le droit de possession personnelle reconnu par la jurisprudence et aussi par bien des législations étrangères" (19).

Pareille évocation des règles retenues dans les pays voisins était, elle-même, facteur d'ambiguïté car la situation de PRIMUS dans les lois étrangères est fort hétérogène. Dans les pays dont la législation est construite sur les modèles anglo-saxons et qui adhèrent au principe du premier inventeur, l'"Erfinder prinzip", nul problème ne se pose, le droit de brevet allant, nécessairement, au premier créateur de l'invention appropriée. Si PRIMUS a devancé SECUNDUS dans la conception de l'information appropriée, la maîtrise de cette information lui sera obtenue, fût-ce au prix d'une action en interférence, et le défaut de droit de SECUNDUS sera sanctionné, fût-ce au prix d'une action en annulation. Un problème

se pose, en revanche, dans les pays qui, comme le nôtre, retiennent la solution du premier déposant, l'"Almenderprinzip"; il s'agit, essentiellement, des pays d'Europe Continentale et de ceux qui ont construit à leur modèle leurs propres systèmes des brevets d'invention. Il faut, alors, constater que la plupart de ces expériences nationales réservent l'amputation du brevet au seul cas d'utilisation antérieure à ce dépôt ou, tout au moins, de préparatifs sérieux engagés à cette fin. L'article 7 al.1 de la loi allemande du 2 Janvier 1968 dispose, par exemple :

"Le brevet ne produit pas d'effet à l'égard du tiers qui, au moment du dépôt de la demande, exploitait déjà l'invention dans le pays ou avait pris des mesures nécessaires pour cette exploitation. Ce tiers est autorisé à utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d'autrui ; ce droit ne peut être transmis entre vifs ou par succession qu'avec l'entreprise".

A l'image de l'expérience allemande, le droit positif suisse réclame à tout le moins des préparatifs spéciaux (20). L'article 9 de la loi autrichienne et l'article 5 de la loi luxembourgeoise du 30 Juin 1880 requièrent la même exigence ; la loi hollandaise de 1963 exige "un commencement d'exécution dans l'intention d'exploiter l'invention", et l'Italie, dont les textes sont silencieux, connaît, semble-t-il, la construction jurisprudentielle récente d'un droit de "preuso" fondé, par conséquent, sur un usage antérieur. La même solution est recommandée par la loi-type pour les pays en voie de développement dont l'article 24 dispose :

"Celui qui, dans le pays, à la date de dépôt de la demande de brevet par une autre personne ou à la date de priorité valablement revendiquée par cette demande, de bonne foi, fabriquait le produit ou employait le procédé, objet de l'invention brevetée, ou avait fait des préparatifs sérieux en vue d'une telle fabrication ou d'un tel emploi aura, malgré le brevet, le droit de continuer ces actes et, pour les produits ainsi obtenus, d'accomplir les autres actes mentionnés à l'article 21. Ce droit n'est transférable qu'avec l'entreprise qui est bénéficiaire du droit".

Aussi, est-il compréhensible que les projets élaborés, en 1965, à Strasbourg, par le Comité d'experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe, visant à harmoniser les législations nationales en la matière, aient approuvé l'article suivant :

"Chacun des Etats contractants prendra des dispositions par l'effet desquelles, nonobstant l'existence d'un brevet, toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande -ou si une priorité a été revendiquée, à la date de la priorité- utilisait l'invention dans cet Etat aux fins de ses activités professionnelles ou y faisait des préparatifs sérieux en vue d'une telle utilisation, aura le droit d'utiliser cette invention dans ledit Etat aux mêmes fins, conformément aux conditions générales de l'utilisation antérieure ou des préparatifs effectués".

- 10 - La possible originalité du système établi par la loi française par rapport au système retenu par les législations voisines peut être, toutefois, attestée par l'article 38 de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun signée à Luxembourg, le 14 décembre 1975, dite Convention sur le Brevet Communautaire, dont l'article 38 al. 1 prévoit :

"Quiconque, dans le cas où un brevet national aurait été délivré pour une invention, aurait acquis, dans l'un des Etats contractants, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention, jouit dans cet Etat du même droit à l'égard du brevet communautaire ayant cette invention pour objet".

Pareil texte paraît bien dissocier les deux hypothèses de droit d'utilisation antérieure, retenu dans certains états de la C.E.E., comme l'Allemagne, et de droit de possession personnelle antérieure dans les termes de la loi française (20 bis).

#### B - OBJET DE LA POSSESSION REQUISE

- 11 - Pour que la possession permette à l'article 31 de produire ses effets, elle doit porter sur "l'invention, objet du brevet", c'est-à-dire l'invention appropriée par le breveté, telle, donc, que décrite par les brevets anciens et revendiquée par les brevets nouveaux (21).

Certaines questions peuvent, dans ce cas, se poser en raison de la possibilité de modifier les revendications et des débats portant sur le caractère rétroactif ou non des effets de pareils changements (22). Elles s'ordonnent autour de la désignation des revendications dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de l'article 31, et, plus particulièrement, du choix entre les revendications au jour soit du dépôt, soit de l'acte d'exploitation, soit, enfin, de la délivrance du titre. Nous optons pour cette dernière solution. L'expression "objet du brevet"

préférée à celle d'"objet du brevet ou de la demande de brevet" peut être évoquée en ce sens. Les dispositions de l'article 55 al. 3 prévoyant qu'il sera statué après la délivrance sur l'action en contrefaçon, et, en conséquence, sur les situations de possession personnelle antérieure, éventuellement évoquées par le défendeur, écartent toutes difficultés techniques d'application. Elles peuvent subsister, à titre, peut être, d'hypothèse d'école, dans le cas délicat de possession opposée à des brevets de la période transitoire dont les titulaires ont de par l'article 73 al. 3 la faculté de modifier leurs revendications postérieurement à la délivrance. Le souci d'une interprétation cohérente des textes nous conduirait à tenir compte, ici aussi, de l'état final des revendications. C'est, par conséquent, à l'état terminal des revendications qu'il convient de rapporter l'objet de la possession pour décider si l'article 31 peut ou non s'appliquer.

Entre pareils termes, la comparaison aura pour élément une recherche d'identité. Telle est bien la solution retenue par la Cour de Paris dans son important arrêt du 20 décembre 1966, déjà rencontré :

"La possession personnelle n'est juridiquement caractérisée qu'autant qu'est établie sans équivoque l'identité de l'objet de la possession personnelle avec l'objet du brevet".

Il n'est pas nécessaire, toutefois, que cette identité soit complète. La possession peut, en effet, porter sur certains éléments, seulement, de l'invention brevetée, sur l'objet de certaines revendications et point d'autres, par exemple. La conséquence de ce divorce jouera au niveau des effets de la possession antérieure (23).

Il n'est pas davantage nécessaire que cette identité soit totale. Nous répondons, ainsi, au problème des droits d'exploitation du possesseur d'une invention équivalente à l'invention décrite ou revendiquée. Il se peut, en effet, que le possesseur ne maîtrise pas l'invention même, couverte par le brevet, mais un dispositif équivalent. Dans son arrêt du 11 Avril 1972, la Cour d'Appel de Paris, appliquant les dispositions de l'article 31 a admis la possession personnelle :

"Un plan d'étude antérieur de plusieurs années au brevet litigieux décrivant un dispositif de structure équivalente produisant un résultat identique ... fait bénéficier le défendeur d'une possession personnelle antérieure".

solution reprise récemment par le tribunal de Grande Instance de Paris le 2 Juillet 1976 (24) (V. illustration du N° 26).

#### C - SUJET DE LA POSSESSION REQUISE

---

- 12 - L'article 31 réserve l'accès de la possession personnelle antérieure à "toute personne" à la condition, toutefois, qu'elle soit "de bonne foi".

Le bénéfice de l'article 31 est réservé à "toute personne" et la formule a plusieurs implications.

- 13 - Peu importe, en effet, que plusieurs personnes se prévalent, concurrentement, de l'article 31 ; elles y ont cumulativement accès et l'article 31 jouera, quel que soit le nombre de ses bénéficiaires : un ou plusieurs.

Peu importe la condition juridique du possesseur, personne physique ou personne morale et, dans la grande majorité des cas, la possession est prétendue et mise en oeuvre par des sociétés.

Peu importe, de même, qu'il s'agisse d'une personne de droit privé ou d'une personne de droit public, l'Etat, par exemple.

Peu importe, enfin, la nationalité du bénéficiaire de l'article 31 et celui-ci ne saurait être réservé à des industriels français sans manquer au principe de l'égalité de traitement qui est une des données majeures du système unioniste.

Peu importe, surtout, la qualité du bénéficiaire. Nous avons déjà noté que sa qualité d'inventeur n'était pas requise. Dès lors, l'article 31 bénéficiera aussi bien à ceux qui ont été les créateurs initiaux de l'invention protégée qu'à ceux qui ont, par la suite, réalisé la même opération intellectuelle. Il profitera, également, à ceux qui, sans avoir réalisé l'opération inventive, ont bénéficié des informations communiquées par leur auteur en exécution, notamment, d'un contrat portant obligation de communication (25). Il en sera, tout particulièrement, ainsi de l'effet d'un contrat de travail obligeant l'employé

à communiquer à l'employeur les informations qu'il aurait construites lui-même. Il en ira plus largement ainsi de toutes les communications d'informations réalisées au titre d'un contrat quelconque engendrant pareille obligation d'information soit à titre principal comme tous les contrats de communication de Know how, soit à titre incident, comme les contrats de licence de brevets, de sous-traitance, de recherche et diverses opérations qualifiées de contrats de collaboration inter-entreprise. Il faut, cependant, noter que le bénéfice de l'article 31 sera réservé à ceux qui posséderont effectivement l'information et point à ceux qui pouvaient, juridiquement, y prétendre. Dans l'hypothèse où le dépôt d'un brevet interviendrait entre la conclusion et l'exécution d'un contrat de communication de know-how, le communicataire ne pourrait accéder à l'article 31 ; se poserait alors, le problème des conditions d'exécution de ce contrat et de l'éventuelle responsabilité du communicant envers le communicataire (26).

- 14 - Le texte exige que le candidat à l'article 31 soit "de bonne foi". Cette exigence est l'écho d'une jurisprudence principalement développée à la fin du siècle passé écartant du bénéfice de la possession personnelle des prétendants de mauvaise foi : la Cour de Paris, le 13 Avril 1878 (27), la Cour de Grenoble le 12 Mai 1885 (28), la Cour de Caen le 17 Février 1887 (29), la Cour de Riom le 5 Avril 1900 (30), la Cour de Paris à nouveau le 19 Novembre 1901 (31), notamment, ont refusé le jeu de la possession personnelle à des prétendants qui avaient surpris de façon incorrecte le secret ultérieurement déposé :

"Considérant qu'il est suffisamment établi que R (le défendeur) a profité des relations qu'il entretenait avec P (breveté demandeur) pour surprendre le secret de la machine copiée et pour la reproduire et en opérer ainsi la contrefaçon ; considérant que la possession dont excipe R et qui serait antérieure à la date du brevet, à supposer qu'elle fût prouvée, serait entachée de fraude et ne pourrait être opposée aux droits que P tient de son brevet"(32).

Il en ira tout particulièrement ainsi lorsque le bénéficiaire prétendu de l'article 31 aura possédé l'invention en raison de ses relations contractuelles avec le breveté ultérieur. Plusieurs décisions sont relatives à de semblables situations (33) ; cette application d'une exigence de bonne fois permettra, en conséquence, d'écarter les prétentions provenant de personnes contractuellement liées au breveté et débitrices envers lui d'une obligation de communication de leurs informations.

Il est généralement admis que ces contrats de travail, de recherche, ces clauses de perfectionnements dans les contrats de licence de brevets ou de know-how engendrent à la charge de leur débiteur une obligation positive de communication d'informations et une obligation négative de non-divulgateion à des tiers et non-dépôt de brevets à leur nom personnel (34). Il faut, également, considérer que ces dispositifs interdisent à leur débiteur de se prévaloir d'une position privilégiée quelconque à l'endroit de l'invention concernée par leurs obligations premières. Ces solutions sont en parfaite concordance avec les dispositions d'origine jurisprudentielle aujourd'hui consacrées par l'article 2 de la loi du 2 Janvier 1968 instituant l'action en revendication:

"Si un titre de propriété industrielle a été demandé en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré"(35).

Si le débiteur fautif ne peut constituer un droit de brevet à son nom, il ne saurait davantage se prévaloir de cette situation pour amputer le droit de brevet de son créancier.

#### D - MOMENT DE LA POSSESSION REQUISE

- 15 - L'article 31 précise que la possession doit être constituée "à la date de dépôt d'un brevet". L'indication semble écarter les discussions mais, à travers nombre de questions pratiques, se pose le double problème du contenu et de la portée de cette exigence.

- 16 - L'exigence signifie pour l'essentiel, que la possession doit être constituée au moment du dépôt et, en conséquence, les événements antérieurs et postérieurs à la demande ne pourront avoir d'influence sur le jeu de cette disposition.

- 17 - Il n'y a, tout d'abord, pas lieu, en principe, d'envisager pour le fonctionnement de l'article 31 des événements antérieurs au dépôt et, sur ce point, il y a lieu de regretter certains éléments de la décision rendue par la

Chambre Commerciale de la Cour de cassation le 18 Décembre 1973 dans l'affaire LA GENOTTE (36) (V. document ci-après). Un industriel avait mis au point et exploitait une technique de préfabrication de maisons. Il avait fait par la suite apport de son fonds de commerce à une société SOBANOR. Quelques mois plus tard et avant que la société n'ait, elle-même, exploité cette technique, celle-ci fut l'objet d'une demande de brevet présentée par une société LA GENOTTE qui assigna en contrefaçon quelque temps plus tard la société SOBANOR pour exploitation du procédé breveté. La Chambre Commerciale approuva la Cour d'Appel d'avoir admis le défendeur au bénéfice de l'article 31 au motif que :

"La Cour d'appel a souverainement considéré qu'il se déduisait nécessairement de ces circonstances que DORE avait cédé à la société SOBANOR le droit personnel d'exploitation avec l'entreprise à laquelle il est attaché".

Approuvée par certains auteurs (37) pareille formule ne nous paraît pas convenable dans la mesure où elle admet la préexistence du bénéfice de l'article 31 à la demande de brevet. Nous attachons plus de prix à la deuxième justification retenue par la Cour :

"La cour d'appel constatant que la société SOBANOR se trouvait de bonne foi en possession de l'invention avant toute demande de brevet a justement estimé que, même si elle n'avait pas, elle-même, construit de maisons avant le dépôt de la demande de brevet, ladite société n'en possédait pas moins un droit d'exploitation opposable à l'actuel propriétaire du brevet".

Une exception notable résulte, toutefois, de l'article IV de la Convention d'Union :

"... le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union avant l'expiration de ses délais ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle... et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle" (38).

L'article 31 fait un rappel explicite de la disposition unioniste en ajoutant à la date de dépôt celle "de priorité d'un brevet". En cas de dépôt français opéré sous couvert de la priorité développée par une demande étrangère antérieure, les faits d'exploitation accomplis dans l'intervalle des deux dépôts ne pourront être

## AFFAIRE LA GENOTTE

### I - LES FAITS

- 1965 : DORE construit quelques maisons selon un procédé de préfabrication qu'il détient à titre de savoir-faire.
- 1er décembre 1965 : DORE apporte l'intégralité de son fonds de commerce à une société SOBANOR.
- : La Société SOBANOR n'exploite pas le procédé dont elle détient les éléments de mise en oeuvre.
- 15 avril 1966 : BERNARD dépose sur le procédé un brevet.
- 17 avril 1967 : BERNARD obtient la délivrance du brevet n. 1.482.224.
- 20 mai 1969 : BERNARD cède son brevet à la Société LA GENOTTE.
- : La Société SOBANOR entreprend l'exploitation du procédé.
- : La Société demanderesse LA GENOTTE, assigne la Société SOBANOR et DORE en contrefaçon.
- : La Société défenderesse SOBANOR réplique en excipant du bénéfice d'une possession personnelle.
- : Le TGI rend une décision inconnue.
- 23 décembre 1971 : C.A. RENNES ne fait pas droit à la demande.
- : La Société LA GENOTTE forme un pourvoi en cassation.
- 18 décembre 1973 : Cass. com. rejette.

## II - LE DROIT

### 1er PROBLEME : TRANSFERT DU BENEFICE DE LA POSSESSION

#### A - LE PROBLEME

En l'absence de convention spéciale, le cessionnaire du fonds obtient-il le bénéfice de la possession personnelle de son auteur ?

#### B - LA SOLUTION

##### 1/ Enoncé de la solution

*«Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'en 1965 DORE a construit cinq maisons suivant le procédé de préfabrication qui devait faire plus tard l'objet du brevet demandé par BERNARD et que le 1er décembre 1965 DORE a apporté à la Société SOBANOR par lui créée l'intégralité de son fonds de commerce, avec les moules, le matériel et l'outillage permettant la mise en oeuvre du procédé, lequel a été désormais utilisé par ladite société ; que la Cour d'appel a souverainement considéré qu'il se déduisait nécessairement de ces circonstances que DORE avait cédé à la Société SOBANOR le droit personnel d'exploitation avec l'entreprise à laquelle il est attaché».*

##### 2/ Commentaire de la solution

La question est fondamentalement mal posée. On ne peut parler d'une éventuelle cession du bénéfice de la possession personnelle avant le dépôt de brevet puisque ce n'est que par rapport au brevet que le bénéfice existe. Pas de brevet, pas de bénéfice de possession, partant, pas de «cession». Ce qui a été «cédé» n'est qu'un secret de fabrique ; l'opération est un contrat de communication de savoir-faire.

### 2ème PROBLEME : CONDITIONS DU BENEFICE DE LA POSSESSION

#### A - LE PROBLEME

Le bénéfice de la possession personnelle suppose-t-il l'exploitation antérieure ?

#### B - LA SOLUTION

##### 1/ Enoncé de la solution

*«Attendu que la Cour d'Appel qui constate que la société SOBANOR s'est trouvée de bonne foi en possession de l'invention avant toute demande de brevet a justement estimé que, même si elle n'avait pas, elle-même, construit de maisons avant le dépôt de la demande de brevet, ladite société n'en possédait pas moins un droit d'exploitation opposable à l'actuel propriétaire du brevet».*

##### 2/ Commentaire de la solution

Le titulaire d'une maîtrise industrielle sur une invention peut bénéficier de l'actuel article 31 de la loi du 2 janvier 1968 même si une exploitation effective n'a pas eu lieu de son fait.

tenus pour actes de contrefaçon (39) ; ils ne permettront pas, en revanche, à leurs auteurs d'invoquer l'article 31 pour justifier la poursuite de leur exploitation au delà, sinon du dépôt français réflexe, du moins de l'une des mesures légales de publication visées par l'article 55 de la loi (40).

En cas de dépôt d'une demande française effectuée sous couvert de droit de priorité unioniste développé par une demande antérieure étrangère, les conditions d'accès de l'article 31 doivent être appréciées au jour de dépôt originaire.

- 18 - Il n'y a pas davantage lieu de se préoccuper d'événements postérieurs au dépôt, que ce soit à propos de l'apparition ou de la disparition du bénéfice de l'article 31.

Le jeu de ce texte ne peut être lié à des événements postérieurs au dépôt. Le problème s'est posé avec l'admission très large de la modification des revendications tant dans le régime normal pendant toute la procédure de délivrance que, pour les brevets déposés durant la période transitoire allant du 1er Janvier 1969 au 1er Janvier 1974, postérieurement à la délivrance, comme le prévoit l'article 73 al. 3, tant avant qu'après le complément que lui a apporté la loi de 1978. Des modifications extensives des revendications peuvent, dans ces conditions, intervenir après le dépôt. La question pourrait alors se poser de savoir si la réunion des conditions de la possession antérieurement, sinon à la demande, du moins au jour de la modification des revendications, voire à celui de leur publication, pourrait permettre le bénéfice de l'article 31. Elle paraît, toutefois, écartée par la lettre de l'article 31 qui évoque le moment du dépôt et point celui de modifications possibles des revendications. Quel que soit, donc, le moment de son appropriation par le déposant, au jour de la demande ou à celui d'une modification ultérieure des revendications, c'est au jour du dépôt que la possession de l'invention doit être constituée.

Le jeu de ce texte ne peut pas davantage être interrompu à raison d'événements postérieurs au dépôt tel, par exemple, l'interruption de l'exploitation. La règle a été énoncée sous le régime ancien par l'arrêt rendu par la Chambre de Requête le 28 Avril 1938 :

"Celui qui se prévaut d'un droit de possession personnelle antérieure à l'encontre d'un breveté, par exemple, en raison de sa détention de l'objet de l'invention de bonne foi, n'est pas obligé pour conserver le droit qu'il a ainsi acquis, de continuer l'exploitation de l'objet du brevet"(41).

La solution doit être maintenue après la mise en oeuvre du nouveau régime des brevets d'invention.

#### E - LIEU DE LA POSSESSION REQUISE

- 19 - Malgré quelques regrets (42) et en conformité avec les solutions généralement admises à l'étranger (43), la jurisprudence ancienne exigeait que la possession de l'invention se fût développée sur le territoire national et, le 5 Juillet 1879 (44), par exemple, la Cour de Paris renvoya des fins d'une poursuite en contrefaçon une personne justifiant avoir été chargée par un correspondant étranger, avant la prise du brevet, de faire fabriquer l'objet ultérieurement breveté.

L'article 31 exige que la possession ait été constituée "sur le territoire où la présente loi est applicable" c'est-à-dire sur les territoires relevant de la souveraineté française. Il est intéressant de préciser les conditions et la portée de cette disposition.

L'exigence d'une possession obtenue sur le territoire français est conforme aux soucis de territorialité qui animent la matière ; elle peut, en terme d'opportunité, apparaître satisfaisante dans la mesure où, dans la pratique, elle jouera au profit d'industriels français et à l'encontre de brevetés, étrangers dans leur majorité si l'on songe que plus de 70 % de demandes de brevets français émanent de déposants étrangers (45). On peut, toutefois, noter certaines difficultés pour l'application de cette condition. Dans la mesure, en effet, où l'on retient une conception objective de la possession identifiant celle-ci à une exploitation ou à des préparatifs sérieux en ce sens, il n'y a aucune difficulté à localiser son territoire de manifestation. Les difficultés apparaissent, en revanche, lorsque l'on retient une conception subjective de la possession identifiant celle-ci à la simple connaissance de l'invention brevetée. Les relations entre la connaissance et un territoire peuvent être, en effet, beaucoup

plus ténues. On peut, ainsi, se demander si la simple communication à une filiale française d'un dossier établi à l'étranger obtiendra à cette filiale le bénéfice de l'article 31 à l'encontre d'un brevet que déposerait ultérieurement un concurrent. On peut, pareillement, s'interroger sur le point de savoir si la connaissance obtenue par un ingénieur stagiaire dans un laboratoire étranger revendu dans son entreprise de départ au jour du dépôt obtiendrait également à celle-ci le bénéfice de l'article 31. L'orientation retenue par les tribunaux exige, sinon l'exploitation, du moins des préparatifs sérieux en vue de celle-ci ; une maîtrise industrielle de l'invention, permettrait d'éviter ces problèmes délicats. Le fait que l'invention ait été réalisée à l'étranger puis communiquée à une entreprise établie en France ne saurait, en revanche, faire obstacle à l'accès à l'article 31.

ROUBIER s'efforce de rattacher cette exigence aux règles classiques de la territorialité des brevets :

"On se demande comment la loi française qui ne reconnaît pas les droits résultants d'un brevet étranger pourrait reconnaître les droits qui seraient nés à l'étranger sur la base d'une possession personnelle" (46).

Dans certains autres pays, un rapprochement a été fait avec les règles découlant des systèmes de nouveauté relative limitant le jeu des antériorités à celles qui se seraient produites sur le territoire de dépôt. Pareille explication ne peut être retenue en France où prévaut le système de la nouveauté absolue, attentive à toute antériorité quel qu'en soit le territoire de manifestation, nationale ou non.

- 20 - Le candidat au bénéfice de l'article 31 doit établir la réunion de toutes les conditions posées par ce texte. S'agissant d'un fait remplissant certaines conditions, cette démonstration pourra être rapportée par tous moyens de preuve, préconstitués ou non.

La pratique a mis en place un certain nombre de moyens préconstitués de preuve de la possession aujourd'hui requise par l'article 31. Le moyen le plus connu consiste dans le dépôt d'une enveloppe SOLEAU auprès de l'INPI : selon une procédure organisée par un arrêté ministériel en date du 13 Mars 1914

Le bénéficiaire potentiel de l'article 31 remet à l'INPI une double description de l'invention qu'il maîtrise ; l'INPI lui en retourne un exemplaire et en conserve le duplicata. Le gardiennage est prévu pour 5 ans, une fois renouvelable, moyennant paiement d'une taxe supplémentaire. A l'expiration de la 10ème année le duplicata est remis à l'intéressé sur sa demande. La pratique des enveloppes SOLEAU est très répandue et plus de 7 000 dépôts sont enregistrés chaque année. Ce chiffre est très élevé si on le rapporte à celui de 14 000 correspondant au chiffre moyen des dépôts de brevets effectués auprès de l'INPI par des demandeurs français (47). Malgré son succès, cette formule n'a pas d'effets privilégiés et d'autres moyens de preuve offrent une efficacité identique : dépôt auprès d'une société savante, dépôt de documents photocopiés ou microfilmés auprès d'un notaire, enregistrement sur des cahiers de laboratoire soigneusement tenus de telle manière que la date d'inscription ne puisse guère être contestée...

Le recours à des moyens de preuve préétablis n'est, d'ailleurs, pas nécessaire et, conformément au droit commun de la preuve, les tribunaux acceptent toutes sortes d'indices concordants, à partir du moment où ils pourront emporter la conviction des juges. Nous pouvons, en ce sens, retenir la récente décision rendue par la Cour de Paris le 11 Avril 1972 acceptant la démonstration d'une possession antérieure par la production d'un "plan d'étude, d'une attestation du chef du service d'étude, d'une lettre de client ainsi que du livre" dans la mesure où il s'agit "d'indications constituant des présomptions graves et concordantes" (48).

## II - LES EFFETS DE LA POSSESSION PERSONNELLE DE L'ARTICLE 31.

- 21 - Dès lors que se trouvent réunies et établies les conditions dont nous venons de mener l'analyse, l'article 31 développe ses effets. Malgré la simplicité des termes du texte leur connaissance soulève diverses difficultés généralement dues au manque de rigueur, voulu ou subi, d'expressions-clés retenues par le législateur de 1968. La mesure de ces conséquences appelle, donc, une réflexion que nous développerons à propos du contenu (A) et des bénéficiaires (B) de ce dispositif.

A - LE CONTENU DES EFFETS DE LA POSSESSION PERSONNELLE

- 22 - L'article 31 prévoit que la personne satisfaisant à différentes exigences "a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet". Si le mot "exploiter" suscite au niveau des pratiques des questions de définition (1°) la formule toute entière pose au niveau des principes des problèmes de qualification (2°).

1° - Définition des effets de la possession personnelle

- 23 - L'application de l'article 31 appelle, en premier lieu, un effort de définition au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de détermination, de délimitation, de ses effets. Pareille démarche nous conduit à examiner tour à tour, les actes au profit desquels et les personnes vis-à-vis desquelles l'article 31 pourrait être invoqué.

- 24 - Il s'agit, tout d'abord, d'identifier les actes d'exploitation au profit desquels jouera l'article 31. Le texte est très large et reconnaît au possesseur le droit d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet. L'ampleur de cette formule peut suggérer quelques amendements visant à restreindre le bénéfice de ce texte à certains actes caractérisés par leur forme ou leur objet.

- 25 - "Exploiter" est une expression particulièrement large qui recouvre toutes sortes d'opérations. L'article 29 qui évoque, par exemple, le droit exclusif conféré par le brevet énumère toutes sortes d'actes qui constituent l'exploitation de l'invention brevetée : actes de fabrication, mais aussi d'utilisation, de commercialisation et même d'importation du produit breveté. Faut-il alors admettre que le possesseur personnel, par la simple connaissance qu'il a eue de l'invention au jour du dépôt puisse licitement accomplir tous ces actes d'exploitation et, singulièrement, les actes d'importation sur les territoires nationaux de produits fabriqués à l'étranger ? Quelles que soient les réserves spontanées que l'on puisse percevoir, il semble bien qu'une réponse affirmative doive être retenue en raison même de la généralité de l'expression. Les tribunaux pourraient connaître, demain, le cas d'une société française appartenant à un groupe

multinational commercialisant sur le territoire français des objets fabriqués par une société soeur située à l'étranger et prétendant à la justification de l'article 31 à raison d'études menées par les autres sociétés du groupe qui lui auraient été communiquées en temps opportun ; il serait difficile aux tribunaux français de faire obstacle à l'article 31.

Nous relèverons incidemment, que de pareils problèmes ne se rencontrent pas lorsque le comportement exigé ne consiste pas dans la simple connaissance de l'invention mais dans son exploitation. Les travaux du Comité des experts du Conseil de l'Europe pouvaient heureusement préciser :

"Il n'apparaît, donc, guère possible de restreindre la portée de l'article 31 par des considérations tenant à la forme des actes d'exploitation accomplis par le possesseur personnel".

- 26 - La question se pose, alors, de savoir si des considérations tenant à l'objet de ces actes seraient plus efficaces. Le problème est de savoir si le possesseur peut exploiter des techniques autres que celles qui faisaient l'objet précis de sa possession et, plus précisément, des techniques qui lui seraient équivalentes et seraient couvertes par les revendications du brevet. Soit une possession portant sur un dispositif a 1 et un brevet décrivant un dispositif équivalent a 2 et revendiquant de façon générale A. Nous avons déjà noté que pareille possession était opposable à pareil brevet : le possesseur pouvait exploiter a 1 : pourra-t-il, également, exploiter les autres dispositifs équivalents a 2 et a 3 couverts par le brevet ? Le même problème peut se poser en cas de possession d'un composé chimique. Le possesseur pourra exploiter le composé qu'il connaissait, pourra-t-il également exploiter les composés appartenant à la même famille qu'une revendication élargie du brevet aura appropriés ? Une réponse négative, sensible aux intérêts du breveté (49) pourrait s'autoriser du texte même de l'article 31 qui donne pour objet à l'exploitation licite l'invention possédée et paraît bien identifier l'objet de la possession et l'objet de l'exploitation autorisée. Pareille réponse est soutenue par l'observation qui admet le jeu de l'article 31 en cas de possession d'une fraction seulement des informations appropriées, le contenu d'une revendication et point d'un autre (50). Il serait apparemment incongru de permettre au possesseur d'une invention élémentaire couverte par une première revendication la fabrication d'un dispositif plus ample couvert

## AFFAIRE PONT A MOUSSON

### A - LE PROBLEME

Le bénéfice de la possession antérieure s'élargit-il à l'exploitation de dispositifs équivalents des dispositifs brevetés ?

### B - LA SOLUTION

#### 1/Enoncé de la solution :

*«Attendu que le défendeur affirme que le dispositif analogue à celui dont est munie actuellement sa machine GROUP COSMOS, aurait fait l'objet de commande de la part de la société des Vins de France en 1965 ; que la machine lui aurait été livrée en juillet 1966 et qu'il y aurait similitude complète entre les dispositifs de bouchage de l'une et de l'autre, sous la réserve toutefois que la machine livrée en 1966 aurait différé de la machine saisie au sujet de l'utilisation d'un système fonctionnant sous vide et formant ventouse pour appréhender et maintenir les capsules»*

. Quant à l'équivalence du système d'approvisionnement de la machine en capsules :

*«Attendu que cette machine est certes alimentée en capsules par l'intermédiaire d'une goulotte les amenant une à une alors que, dans la machine décrite au brevet, elles arrivent par un dispositif les aspirant et les maintenant en place ; mais il y a là, contrairement aux dires de la Société PONT A MOUSSON, une équivalence véritable, ce système de préhension sous vide étant équivalent à celui visé au brevet du fait que si les moyens sont assurément de formes différentes, ils remplissent la même fonction pour procurer un résultat semblable».*

. Quant à l'équivalence des modalités de bouchage :

*«Le tribunal constate, au surplus, que le brevet ne prévoit nullement que le bouchage intervient exactement au point de tangence du manège et de l'étoile comme le prétend la demanderesse, puisqu'il y est indiqué, page 6 : «à partir du point A (le point en question) un bouchon saisi par la ventouse se trouve donc placé au-dessus du goulot du récipient et est enfoncé par basculement progressif du levier. Eventuellement l'enfoncement des bouchons peut être terminé au milieu de la trajectoire de l'étoile, entre ce point de tangence et le point de tangence de l'étoile avec la chaîne de transport acheminant les bouteilles vers la sortie».*

*Qu'il y a lieu de souligner à ce sujet que si la revendication nouvelle n. 11 précise que «chacun des organes de préhension et d'enfoncement est coaxial au bec de soutirage correspondant», cette revendication s'étend au-delà de la description du brevet délivré et doit, en conséquence, être écartée, comme le soutient la société défenderesse ; que cette revendication publiée postérieurement aux faits de contrefaçon reprochés et entraînant une extension par rapport au brevet délivré est, en effet, inopposable à l'égard du présumé contrefacteur».*

## *2/ Commentaire de la solution*

En l'espèce, l'équivalence du dispositif possédé, dont la preuve de l'existence est par ailleurs indiscutablement rapportée, est souverainement appréciée par les juges du fond -question de fait- qui concluent à l'effet utile de la possession alléguée.

Plus remarquable est la réponse implicite, mais nécessaire, du jugement sur la pertinence d'une équivalence pour obtenir le bénéfice de la possession personnelle.

Une solution possible, en vérité, eût été de refuser tout effet à cette possession équivalente en soulignant le caractère exceptionnel, de droit strict, de la disposition de l'article 31. Telle n'est pas la solution retenue, spécialement depuis un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 11 avril 1972, (PIBD 1972-92, III, 290) qui déclarait : «un plan d'étude antérieur de plusieurs années au brevet litigieux décrivant un dispositif de structure équivalente produisant un résultat identique (...) fait bénéficier le défendeur d'une possession personnelle antérieure». La solution est ici reprise pour l'essentiel (V. ci-contre, n. 11).

Mais le jugement va, semble-t-il, plus loin, autorisant le «possesseur», en raison de sa possession antérieure d'une équivalence de moyen breveté à exploiter un moyen beaucoup plus proche du brevet que ne l'était le dispositif possédé.

On aurait pu, alors, imaginer que le juge astreignît le «possesseur» à demeurer dans les limites de sa possession pour son exploitation ultérieure, sauf à engager sa responsabilité pour des faits, non plus de contrefaçon, mais de concurrence déloyale. Telle n'a pas été la solution adoptée (V. ci-contre, n. 26).

par une seconde revendication du même brevet. Dès lors que l'on admet sur un point, important, pareil décalage entre l'exploitation du possesseur et la réservation du breveté, il n'y a pas de difficulté à la recevoir à d'autres égards (v. document ci-avant). En résulte, corrélativement, l'intérêt du possesseur éventuel à élargir, si faire se peut, l'objet de la possession dont il peut s'efforcer de pré-constituer la preuve.

Si nulle limitation qualitative n'affecte les facultés d'exploitation du possesseur, nulle barrière quantitative n'est davantage à envisager. Elle n'aurait d'ailleurs, de mesure possible qu'au regard d'une exploitation antérieure au dépôt dont l'exigence n'est point retenue.

- 27 - Le silence de la loi sur d'éventuelles obligations financières du possesseur à l'endroit du breveté établit le caractère gratuit de l'exploitation tolérée et ne subordonne, en aucune façon, le bénéfice de l'article 31, à quelque charge financière que ce soit. Nous ne nous trouvons point en présence d'un îlot de domaine public payant des inventions tel qu'il était, autrefois, suggéré, ni tel que l'organisent les formules de protection provisoire des inventions durant la période qui s'écoule entre la demande et la délivrance, retenues par certaines législations étrangères, admises par les conventions européennes et proposées, au plan interne, par certaines autorités (51). Nous ne nous trouvons pas davantage en présence d'une sorte de licence autoritaire qui apparenterait l'article 31 aux textes qui le suivent, traitant des licences obligatoires et d'office. Les dispositions prévoient, en effet, le règlement de redevances fixes, à défaut d'accord amiable, par l'autorité judiciaire (52) ; elles n'ont point de symétrie dans l'article 31.

- 28 - Pareille faculté d'exploiter l'invention pourra être invoquée par le possesseur à l'égard du breveté initial mais aussi des cessionnaires du brevet et des licenciés de l'un et/ou des autres.

Devrait en résulter à la charge du cédant ou du concédant de licence sur brevet ainsi grevé une obligation de garantie d'éviction du fait des tiers. La réponse favorable de principe (53) est, cependant, perturbée par la jurisprudence libérant le débiteur de pareille obligation lorsque l'éviction présente les traits de la force majeure (54). Dans un contexte différent, la Cour de Cassation a, en effet, estimé, le 29 juin 1960 :

"L'éviction peut être, dans certains cas, considérée comme un événement imprévisible constituant un véritable fait de prince de nature à dégager le bailleur de tout recours du preneur pour autant qu'il n'a pas commis de faute" (55).

Dès lors qu'il ignorait au temps du contrat sur brevet qu'un tiers pouvait invoquer l'article 31 à son endroit, le breveté n'est pas tenu à garantir son partenaire ultérieurement évincé, à moins d'une clause extensive de garantie, toujours possible.

## 2° - Qualification des effets de la possession personnelle

- 29 - Le mécanisme juridique de la possession personnelle n'a guère attiré l'attention des juristes. Leur réflexion n'a ni préparé, ni commenté la désignation de ses effets. Leur indifférence a, en revanche, permis la cristallisation dans les esprits de plusieurs contresens, contradictoires de surcroît, qu'il serait bon d'éliminer avant de proposer une qualification plus adéquate à la situation juridique rencontrée.

Certains, tels WITTMER, suggèrent l'assimilation à la licence :

"Les effets d'une telle exception sur le monopole du breveté sont analogues à ceux d'une licence simple à titre gratuit" (56).

Le rapprochement ne saurait aller au-delà d'un rapprochement... déformant.

A supposer admise une identité d'effet, dont l'absence est parfois regrettée (57), demeurerait à rapprocher les mécanismes générateurs : entre le contrat et la décision de la loi, il ne nous paraît guère y avoir de parenté.

L'expression "droit de possession personnelle antérieur" s'est inscrite dans la pratique sans le moindre appui dans les textes. Elle s'est, à son tour, corrompue et, confondant effets et conditions du mécanisme juridique, a désigné comme une sorte de droit à la possession ce qui est au mieux un droit "en raison" de la possession.

Le travers a été perçu et la Cour de cassation dans l'arrêt LA GENOTTE évoque un "droit personnel d'exploiter" (58). Epurée ou non, ces formules favorisent la présentation d'une sorte de droit privatif, voisin de celui du breveté bien que de moindre ampleur. ROUBIER a, bien rapidement, évoqué un "démén-

brement du monopole du breveté" (59). On est même allé jusqu'à dresser un tableau comparatif des protections assurées par les deux droits (60). Il semble pourtant, que la faculté d'exploiter l'invention brevetée importe moins que la faculté de l'exploiter "malgré l'existence du brevet". Il semble donc excessif d'assimiler le bénéfice d'une disposition légale à un quelconque droit privatif (61). Notons, incidemment, que la tentation joue et réussit partiellement dans d'autres compartiments du droit des brevets, à propos, notamment, du "droit" de priorité unio-niste.

Dans un tout autre esprit auteurs et tribunaux, par interventions rapides, ont souvent perçu dans la possession personnelle antérieure une sorte de mécanisme judiciaire faisant obstacle au développement de l'action en contrefaçon. Ainsi l'arrêt de principe du 30 mars 1849 évoque-t-il, de façon générale, une "défense péremptoire contre la poursuite en contrefaçon (62). Avec une précision en apparence accrue, nous rencontrons les formules "exception de possession personnelle" (63), "exception personnelle" (64), "exception de priorité de possession personnelle" (65) "exception péremptoire" (66), "exception péremptoire à la poursuite en contrefaçon" (67), "exception péremptoire tirée de cette possession antérieure" (68) et même "exception d'irrecevabilité" (69).

Cette diversité dans les expressions utilisées témoigne de l'incorrection probable de chacune et un reproche commun peut être fait à ces tentatives d'expression procédurales du bénéfice de l'actuel article 31. Les expressions évoquées ne correspondant guère aux définitions classiques des concepts procéduraux mis en cause ; elles ne rendent, d'autre part, point compte du mécanisme juridique dont la technique procédurale assurerait la mise en oeuvre.

- 30 - Il semble bien qu'une meilleure analyse, que nous avons ailleurs développée, doive lier le bénéfice de l'article 31 à l'analyse de l'acte de contrefaçon (70). La structure de l'acte de contrefaçon est largement dépendante du traitement pénal originaire de cette faute. Si, aujourd'hui, en effet, l'importance pratique de ce traitement a fortement baissé au point d'avoir mené les rédacteurs de la loi de 1978 à son élimination pure et simple de notre droit positif, il n'en reste pas moins que la caractérisation de l'acte de contrefaçon emprunte aux formules classiques de caractérisation des fautes pénales. L'acte de contrefaçon suppose un élément matériel d'atteinte au droit du breveté, fréquemment un élément moral consistant dans la connaissance du caractère contrefaisant de l'objet fabriqué ou commercialisé et, enfin, un élément légal défini comme le "défaut" de justification légale de l'acte d'exploitation suspect. Reprenant dif-

férentes constructions jurisprudentielles, l'actuel régime des brevets admet, en effet, un certain nombre de justifications légales interdisant de voir des actes de contrefaçon dans des actes d'exploitation réunissant, déjà, l'élément matériel et l'élément moral requis par une telle qualification. Certaines de ces justifications prennent en compte la finalité de l'acte.

En ce sens l'article 30 (nouveau) dispose :

"Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

- a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
- b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
- c) à la préparation de médicaments faite extratemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés".

D'autres justifications sont tirées de l'origine de l'acte ; tel est le cas de la justification apportée par la disposition voisine du texte précité, l'article 31 dont nous menons l'étude. Il y a lieu, seulement, de regretter que la rédaction de l'article 31 ne se soit pas davantage inspiré de la rédaction de l'article 29 al. 3 hier, de l'article 30 aujourd'hui.

Il n'y a pas davantage, en effet, de "droit d'exploitation" reconnu au possesseur de l'invention brevetée au jour du dépôt que de droit d'exploitation reconnu à chacun d'entre nous en raison de la finalité domestique assignée à ces actes d'exploitation. Il n'y a, donc, pas lieu, estimons-nous, de traiter distinctement la situation résultant de l'article 31 de la situation résultant des articles 29 al. 3 ancien, de l'article 30 présent.

Pareille observation nous paraît d'importance pour la désignation du ou des bénéficiaires dudit article 31.

#### B - BENEFICIAIRE DES EFFETS DE LA POSSESSION PERSONNELLE

- 31 - Plusieurs situations doivent être distinguées dans la désignation des bénéficiaires de l'article 31. Il est possible, dans un effort de clarification de distinguer entre un bénéfice direct (1°) et un bénéfice indirect (2°) de ses dispositions.

1° - Bénéfice direct

- 32 - Le bénéfice direct de l'article 31 va à ceux qui remplissaient les conditions de l'alinéa 1er au jour du dépôt et l'on peut parler de bénéficiaires initiaux de ce texte : l'alinéa 2 en permet, également, le bénéfice à leurs ayants cause et non pas ayants droit, y accédant "à titre personnel".

- 33 - Par bénéficiaire initial de l'article 31, nous entendons toute personne qui remplissait, elle-même, les conditions exigées par ce texte et avait la possession personnelle de l'invention brevetée. Il s'agit de personnages que nous avons plus haut inventoriés, auteurs ou communicataires des informations ultérieurement brevetées par un tiers. La question se pose, de manière aiguë à l'heure présente de savoir si d'autres personnes peuvent être tenues pour les bénéficiaires initiaux de l'article 31 et nous songeons, tout particulièrement, aux personnes morales appartenant au même groupe de sociétés que le possesseur personnel des informations concernées.

Dans l'hypothèse de sociétés assurant par de simples établissements distincts leurs fonctions de recherche et de fabrication, il n'y a pas de difficultés à constater que les conditions de l'article 31 sont bien réalisées au niveau de la société dont les activités d'exploitation peuvent susciter l'action en contrefaçon du breveté. La situation est différente dans les sociétés fortement décentralisées dont le nombre augmente aujourd'hui en raison des mouvements de restructuration industrielle réalisés au cours des quinze dernières années. Dans ce cas, activité de recherche, de fabrication, de commercialisation sont, bien fréquemment, confiées à des sociétés juridiquement indépendantes les unes des autres, si elles sont économiquement liées et soumises aux mêmes contrôles (71). Dans ce cas, il n'y a guère d'éventualité ou la société de recherche puisse être défendeur à une action en contrefaçon ; n'ayant point d'activité d'exploitation, elle ne tombe pas sous le coup des articles 29 et 51 de la loi ; en revanche, des sociétés de fabrication peuvent être défendeur à une action en contrefaçon. Le problème se pose, alors, de savoir si elles peuvent bénéficier de l'article 31 à raison de la possession de l'invention assurée par la société-soeur d'études et recherche. En l'absence d'un droit des groupes de sociétés qui pose, d'ailleurs, d'autres problèmes en matière de brevets, la réponse doit, en principe, être négative. Aussi comprend-on que les responsables des groupes cherchent à éviter pareille difficulté par la pratique, notamment, de dépôts d'enveloppes SOLEAU ou des documents précités, effectués au nom de différentes sociétés des groupes en

cause, des sociétés d'exploitation, en particulier. Dans l'hypothèse d'un dépôt cumulatif, voisin des dépôts communs de brevets débouchant sur des régimes de cotitularité initiale du droit de propriété industrielle (72), il importe de savoir si les juges pourraient être convaincus que chacune des sociétés désignées sur le document qui leur serait présenté a eu effectivement la possession personnelle de l'invention brevetée. Nous nous demandons si le nombre même des "dépôts" n'affaiblirait pas la démonstration. Il semble plus efficace de recourir à des mesures de preuve préconstituées distinctes pour chacune des personnes juridiques qui voudraient ultérieurement bénéficier de l'article 31.

Un problème particulier pourrait, toutefois, se présenter dans l'hypothèse rencontrée en certaines espèces où l'activité de recherche est assurée par un groupement d'intérêt économique constitué par diverses sociétés d'exploitation. Le caractère "accessoire" des activités du G.I.E. et l'idée que le G.I.E. prolonge l'activité de ses membres (73) pourrait être invoquée au profit d'une ouverture à ses membres de l'article 31 : transparence et opacité de la personne morale sont ici en jeu.

- 34 - Reprenant la jurisprudence antérieure (74) l'article 31, al. 2 admet qu'au cours de l'existence du brevet certaines personnes qui ne remplissaient initialement point les conditions d'accès à l'article 31 puissent, cependant, l'invoquer et en devenir les bénéficiaires dérivés. Il s'agit des personnes bénéficiant de l'alinéa 2 du texte en vertu duquel :

"Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché".

Le choix peu rigoureux de l'expression "entreprise" qui ne correspond pas à un concept précis du droit français est regrettable. Plusieurs interprétations peuvent être retenues qui modifient la portée de cette disposition et entre lesquelles le choix est difficile.

- 35 - S'agissant de personnes physiques, le problème se pose d'un possesseur personnel, un inventeur indépendant, par exemple, engageant ou poursuivant ses activités industrielles, postérieurement au dépôt par un tiers, au titre d'une société commerciale. Le bon sens et l'équité commandent de reconnaître à cette société le bénéfice de l'article 31, bien qu'il soit difficile d'évoquer dans cette situation la transmission d'une entreprise... sauf à jouer, précisément, sur l'imprécision même de cette expression. On pourrait, alors, parmi les

précédents, invoquer la décision A.O.I.P. - BEYRARD prise le 2 décembre 1975, par la Commission de la C.E.E. qui tient pour une entreprise une personne physique concédant licence de ses brevets :

"Considérant qu'A.O.I.P. est une entreprise au sens de l'article 85 précité, qu'il en est de même pour M. BEYRARD du fait que, en concédant une licence de ses brevets, il a commercialisé son invention" (75).

Encore faudrait-il s'interroger sur le taux de participation et, par conséquent, de contrôle du possesseur initial exigé pour que la personne morale puisse profiter de sa possession, pour bénéficier, elle-même, de l'article 31.

Il n'y a pas, en revanche, de difficulté à admettre que la personne juridique qui continuerait celle du possesseur initial de l'invention pourrait jouir de l'article 31. Tel serait le cas de la communauté des héritiers d'un possesseur, personne physique ; le problème de l'attribution par partage du bénéfice de l'article 31 à tel ou tel héritier ferait, cependant, difficulté.

- 36 - S'agissant de personne morale, on hésite, encore, à poser la question du bénéfice de l'article 31 en cas de transformation de la société en remplissant les conditions. En semblable hypothèse, en effet, la personnalité de la société ne se trouve pas véritablement affectée par le changement de structure juridique et l'on peut admettre que la société continue, nonobstant ces transformations, à bénéficier de l'article 31 (76). Le tribunal de Grande instance de la Seine en a ainsi décidé le 1er décembre 1966 (77) dans le cas de la société SOMUA ultérieurement transformée en SAVIEM. Le problème, se pose, en revanche, mais se résout aisément en cas d'absorption d'une société possesseur par une autre et l'on peut considérer que les opérations de fusion-absorption multipliées ces dernières décennies, ont provoqué pareille multiplication des bénéficiaires dérivés de l'article 31, sans qu'il y ait lieu d'attacher un particulier intérêt aux articles, présents ou absents, des protocoles de fusion signalant, par exemple, l'apport de telle ou telle enveloppe SOLEAU.

Des situations délicates peuvent se présenter à l'occasion de scissions et fusions-scissions. La règle de continuation de la personnalité de la société absorbée (78), de ses prérogatives et de ses charges, par les sociétés absorbantes permet de conclure à l'accès des secondes au bénéfice de la possession constituée par la première.

Les plus grandes difficultés se présenteront à propos des apports partiels d'actif (79) fréquemment réalisés dans le cadre d'opérations de concentration comportant, notamment, en un premier temps absorption de sociétés, éventuels possesseurs initiaux d'inventions ultérieurement brevetées par une deuxième société, et répartition ultérieure par cette société, vouée à un sort de société holding ou de portefeuille, de différents éléments d'actif empruntés aux différentes firmes qu'elle avait précédemment absorbées. Il n'est point alors possible de considérer que telle ou telle de ces nouvelles filiales est le cessionnaire de l'entreprise de la société apporteuse. Pourrait-on, tout au moins, considérer que l'apport à une nouvelle société de tous les éléments autrefois regroupés au niveau d'une première société absorbée permettraient la transmission du bénéfice de l'article 31 avec l'entreprise à laquelle il est attaché ? Sauf à prévoir un développement prochain du droit des groupes de sociétés, voire à des initiatives prétoriennes menées en ce sens par les juges de la propriété industrielle, une réponse négative nous paraît probable (79 bis). L'obstacle pourrait, dans certains cas, être levé si l'on identifiait la notion d'entreprise de l'article 31 à celle de fonds de commerce dans la mesure où une personne juridique peut être titulaire de plusieurs fonds, plusieurs fonds d'établissement coexistant à l'intérieur d'un fonds d'entreprise, pour reprendre la terminologie - ici, gênante - du Professeur P. DIDIER (80). Si l'apport partiel d'actif portait sur une universalité effective et préexistante, on pourrait, alors, admettre que les conditions prescrites par l'article 31 al. 2 sont remplies. (V. Document ci-après.).

## 2° - Bénéfice indirect

- 37 - Le bénéficiaire initial de l'article 31 va souvent associer d'autres personnes à l'exploitation de l'invention, parfois au niveau de la fabrication, fréquemment à celui de la commercialisation et de l'utilisation d'objets conformes à l'enseignement du brevet.

Au niveau de la fabrication, le possesseur personnel peut faire appel à des sous-traitants et la question se pose de savoir si ceux-ci, poursuivis en contrefaçon, pourront se prévaloir de la possession de celui-là. A première observation, la réponse paraît négative car la conclusion d'un contrat de sous-traitance (81) n'implique à l'évidence, aucune transmission d'entreprise ; la condition exigée par l'article 31 al. 2 ne paraît, donc, pas satisfaite et le sous-traitant ne peut pas se présenter comme le bénéficiaire au second degré de la possession personnelle constituée par son donneur d'ordres. Une réflexion plus

## POSSESSION PERSONNELLE ET APPORTS PARTIELS D'ACTIF

### APPORT PARTIEL D'ACTIF

**DEFINITION** : Opération par laquelle une société fait apport à une autre (nouvelle ou déjà créée) d'une partie de ses éléments d'actifs et reçoit en échange des titres émis par la société bénéficiaire des apports. L'apport partiel d'actif peut porter sur un ou plusieurs éléments isolés ou sur un ensemble de biens (par exemple les éléments actifs et passifs d'une branche d'activité déterminée). Dans le second cas, l'opération est comparable à une fusion ou à une scission en ce qui concerne l'actif apporté. (Memento pratique Francis Lefebvre, sociétés commerciales 1977, n. 3525).

### PEUT-ON EFFECTUER UN APPORT PARTIEL D'ACTIF SUR DES ENVELOPPES SOLEAU ?

#### PRO

*«Un simple apport partiel d'actif serait, semble-t-il, licite pour autant qu'il ne porte pas uniquement sur le droit transféré mais sur les éléments actifs et passifs d'une branche d'activité déterminée. La fusion n'est donc pas le seul moyen de réaliser l'opération, un simple apport partiel d'actif englobant la totalité d'une branche d'activité suffirait. A fortiori, une société-mère pourrait-elle apporter son droit de possession avec tous ses actifs industriels à une filiale pour devenir une société «holding». Il est certain, en revanche, que l'apport isolé du droit de possession est illicite, fut-il le fait d'une société-mère en faveur de sa filiale. Les patrimoines des deux sociétés étant distincts, la transmission de l'un à l'autre doit s'effectuer avec «l'entreprise» à laquelle le droit est attaché.»*

*J.-J. BURST, Groupe de sociétés et droit de la propriété industrielle, article à paraître in Dix ans de Droit de l'Entreprise, Paris, Litec. 1978.*

#### CONTRA

*«Pourrait-on, tout au moins, considérer que l'apport à une nouvelle société de tous les éléments autrefois, regroupés au niveau d'une première société absorbée permettraient la transmission du bénéfice de l'article 31 avec l'entreprise à laquelle il est attaché ? Sauf à prévoir un développement prochain du droit des groupes de sociétés, voire à des initiatives prétoriennes menées en ce sens par les juges de la propriété industrielle, une réponse négative nous paraît probable. L'obstacle pourrait, dans certains cas être levé si l'on identifiait la notion d'entreprise de l'article 31 à celle de fonds de commerce dans la mesure où une personne juridique peut être titulaire de plusieurs fonds, plusieurs fonds d'établissement coexistant à l'intérieur d'un fonds d'entreprise, pour reprendre la terminologie -ici gênante- du Professeur P. DIDIER (V. ci-contre, n. 36).»*

attentive perçoit le problème de toute autre manière. La question fondamentale posée est de savoir si les effets découlant de la dissociation juridique des deux personnes parties à l'accord sont atténués par l'intégration technique et économique qui caractérise leurs relations au regard des rapports découlant d'un contrat ordinaire d'entreprise (82).

Pareille question se pose à diverses autres occasions à propos desquelles le droit des brevets retient une attitude favorable. La première concerne les relations de licence : le recours à un sous-traitant implique-t-il concession de licence et demeure-t-il possible à un licencié non autorisé, voire auquel on a interdit de sous-licencier ? Les quelques réponses jurisprudentielles (83), et, plus nettement, les auteurs se rencontrent dans une réponse favorable et le Pr. J.J. BURST approuve M. CASALONGA pour qui "le caractère personnel de la licence ne fait pas obstacle à la fabrication par un sous-traitant de tout ou partie des objets brevetés. Seule une clause expresse écarterait cette éventualité" (84).

La seconde occasion concerne déjà, le droit de la contrefaçon ; l'acte de contrefaçon par fabrication matériellement accomplie par un sous-traitant lui est-il imputable à titre principal ou l'est-il au donneur d'ordres ? Les tribunaux admettent que l'auteur de la commande a commis un acte de contrefaçon ; ils libèrent plus difficilement l'exécutant (85), retenant parfois sa responsabilité, l'excluant, d'autres fois en cas de stricte subordination aux instructions du donneur d'ordres (86). Si la responsabilité du sous-traitant est exclue lorsque celle du donneur d'ordres est engagée, on ne voit pas comment elle pourrait être engagée lorsque la seconde serait, à son tour, exclue. Mais nous constatons que la solution ne dépend pas du droit des brevets mais des règles, malheureusement peu élaborées du contrat de sous-traitance.

- 38 - Le possesseur personnel recourt, plus fréquemment, à des tiers pour assurer la commercialisation et l'utilisation des dispositifs qu'il a fabriqués sous couvert de l'article 31. La question se pose, alors, de savoir si ces intervenants pourraient, eux-mêmes, éviter que leurs actes d'exploitation soient qualifiés d'actes de contrefaçon. Ils le pourraient, en un premier temps, peut-être, par la discussion de l'élément moral requis : n'étant point fabricants ils ne sont fautifs qu'autant qu'ils ont connu le caractère contrefaisant des biens utilisés ou commercialisés (87). Rapidement se poserait toutefois, le problème de l'élément légal également requis.

On pourrait, alors, envisager de trouver un principe de solution dans la doctrine de l'épuisement du droit. La recherche nous paraissait condamnée dans la mesure où notre droit positif n'accordait jusqu'à ces jours derniers, aucune place à cette construction (88), et en raison, surtout, de son indifférence à l'égard de notre problème. La doctrine, de droit interne, de l'épuisement du droit signifie, simplement, en effet, que les prérogatives du breveté s'épuisent à la première commercialisation de l'objet qu'il a fabriqué et que son droit s'identifie à un monopole de fabrication et de mise en circulation. Or, la question se pose, précisément, de savoir si l'atteinte aux droits du breveté, que représente l'article 31 affecte non seulement le monopole de production mais également celui de première mise à disposition. Le problème sollicite, donc, en des termes fort voisins, le droit français qui ignorait et les droits allemands et hollandais, par exemple, qui admettent pareil épuisement du droit du breveté.

C'est donc, bien en termes d'effet de la possession personnelle que se présente le problème observé.

Nulle disposition expresse de l'article 31 n'envisage cette question. Il semble, toutefois, difficile d'imaginer que le producteur voie ses actes d'exploitation justifiés sans que ses ayants cause puissent prétendre au même bénéfice. Il paraîtrait, surtout, fâcheux et illogique d'admettre que le possesseur puisse fabriquer mais que nul autre que lui ne puisse utiliser les objets qu'il aurait fabriqués en incorporant l'enseignement de l'invention brevetée. Dans le silence du texte, les exigences de logique conduisent, par conséquent, à admettre que, relativement aux objets licitement fabriqués, les actes d'utilisation ou de commercialisation ne soient pas tenus pour contrefaisants.

Telle est la solution retenue par la Cour de Lyon, le 25 mai 1960 (89) en accord avec les auteurs (90).

\*

\*

\*

- 39 - Notre étude de l'article 31 apportera, peut-être, aux spécialistes de propriété industrielle plus de problèmes que de solutions, plus de trouble que

de sérénité. Nous ne le regretterons pas nécessairement. Elle pourrait, alors, prévenir quelques déboires qu'une confiance trop aveugle dans la possession personnelle antérieure peut susciter.

Partisans d'un brevet vigoureux, nous estimons, alors, que le point d'équilibre entre les différents intérêts en cause ne se situe pas au niveau du contenu mais des conditions de l'amputation. Les facultés d'exploitation reconnues au tiers sont, nécessairement, prélevées sur le monopole du breveté. Il ne s'agit pas, alors, d'épargner mesquinement sur la forme des actes d'exploitation tolérés mais bien d'en restreindre le nombre grâce à une application vigoureuse des conditions légales d'accès au bénéfice de ces dispositions. Et, sur ce point, les observations que nous formulions relativement à l'article 48 al. 3 ancien de la loi rejoignent celles que nous portons sur son article 31 et le souhait d'une application sévère des conditions mises à la production de ses effets.

Christian LE STANC

Maître-assistant à la Faculté de Droit et des Sciences  
Economiques de Montpellier

Professeur au CEIPI (Strasbourg)

et

Jean-Marc MOUSSERON

Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences  
Economiques de Montpellier

Professeur au CEIPI (Strasbourg)

LA POSSESSION PERSONNELLE  
DANS D'AUTRES LEGISLATIONS

ALLEMAGNE (R.F.A.)

LOI DU 2 JANVIER 1968

ARTICLE 7 :

*Le brevet ne produit pas d'effet à l'égard du tiers qui, au moment du dépôt de la demande, exploitait déjà l'invention dans le pays ou avait pris des mesures nécessaires pour cette exploitation. Ce tiers est autorisé à utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d'autrui. Ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu'avec l'entreprise. Si le déposant ou son prédécesseur, avant le dépôt de la demande, a révélé l'invention à des tiers, sous réserve de ses droits en cas de délivrance d'un brevet, le tiers qui a ainsi pris connaissance de l'invention ne peut pas se prévaloir des mesures prévues par les dispositions de la première phrase qu'il peut avoir prises au cours des six mois qui ont suivi cette divulgation.*

ROYAUME-UNI

PATENT ACT DE 1977

*1) Lorsqu'il est délivré un brevet d'invention, une personne qui, avant la date de priorité de l'invention, accomplit de bonne foi au Royaume-Uni un acte qui constituerait une contrefaçon du brevet s'il était en vigueur, ou fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux pour accomplir un tel acte, a les droits conférés par l'alinéa 2).*

*2) Cette personne a le droit :*

*a) de continuer à accomplir, ou selon le cas, d'accomplir cet acte elle-même ;  
b) s'il a été accompli ou si des préparatifs ont été faits pour l'accomplir dans le cadre d'une entreprise, de céder le droit de l'accomplir ou le transmettre à sa mort ou, dans le cas d'une personne morale en dissolution, à quiconque acquiert la partie de l'entreprise dans le cadre de laquelle l'acte a été accompli ou des préparatifs ont été faits pour son accomplissement, ou d'autoriser l'un ou plusieurs de ses associés actuels dans cette entreprise à l'accomplir ;  
l'accomplissement de cet acte en vertu du présent alinéa n'est pas réputé constituer une contrefaçon du brevet en cause.*

*3) Les droits visés à l'alinéa 2) n'incluent pas le droit d'accorder l'autorisation à quiconque d'accomplir un acte visé audit alinéa.*

*4) Lorsqu'une personne dispose d'un produit breveté en faveur d'une autre dans l'exercice d'un droit conféré par l'alinéa 2), cette autre personne et toute personne faisant valoir un droit par son intermédiaire a le droit d'utiliser le produit de la même manière que si un seul propriétaire enregistré en avait disposé.*

SUISSE

LOI FEDERALE DU 25 JUIN 1954

ARTICLE 35 :

*Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l'invention professionnelle en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.*

*Celui-ci pourra utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise ; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu'avec l'entreprise.*

N O T E S

---

- (1) J.M. MOUSSERON, Rep. Dr. Comm. Dalloz, V° Brevet d'invention, 2e éd. 1974, n° 81 et s.; French Law and the problem of concurrent patent rights in Annual of Industrial Property Law, 1975, 1. Seul doit être pris en considération l'état définitif des revendications élaborées par le déposant.
- (1 bis) Une étude des problèmes de double brevetabilité et de cumul des protections nationales et européennes sera présentée aux Dossiers Brevets 1978- V.
- (2) H. EICHMANN, Die Regelung des VorbenutzungsRechts in den Landern des Europakats : F.R.U.R. int. 1967, p. 378.
- (3) L'arrêt de principe a été rendu dans une affaire WITZ-MEUNIER par la Cour de Cassation le 30 Mars 1849, S 1850.I.70. Sur la construction jurisprudentielle élaborée sous le régime de la loi du 5 Juillet 1844, les principaux apports doctrinaux sont : E. POUILLET, Traité théorique et pratique des brevets d'invention, 6e éd. 1915 ; A. CASALONGA. Traité technique et pratique des brevets d'invention, L.G.D.J. t.II, 1949, N° 965 s. ; P. ROUBIER, le Droit de la Propriété Industrielle, Libr. Sirey, t.II, 1954, N° 162 ; A. CHAVANNE, Rep. Dr. Comm. le éd. V° Brevets d'invention, n° 208 s.; P. MATHELY et R. PLAISANT, J.Cl. Brevets F. XXXIII, n° 72 s.
- (3 bis) J.M. MOUSSERON, La restauration des brevets déçus , in Mel D. BASTIAN Paris, Litec, 1974, II, p. 277 ; C. LE STANC, L'acte de contrefaçon, Paris, Litec, Coll. CEIPI 1977, N° 232 s.
- (3 ter) Art. 24 de la proposition de loi n° 2902 présentée à l'Assemblée Nationale le 17 Mai 1977, Le Rapporteur déclarait : "le texte proposé supprime par ailleurs la réserve du droit des tiers. En effet, compte tenu des relais très courts entre la publication de la déchéance et la restauration, les droits des tiers ne sont pas sérieusement menacés. Au contraire, l'institution d'une réserve peut ouvrir la voie à certains abus et créer de sérieuses difficultés".
- (4) Sur l'état du droit positif sous le régime de la loi du 2 Janvier 1968, les principaux apports doctrinaux sont, au-delà des commentaires donnés par MM. CHAVANNE, MATHELY, PLAISANT et WEINSTEIN, les études de P. MATHELY, le Droit français des brevets d'invention, Journ. des Not. 1974, p. 346 s. : J.M. MOUSSERON, art. cit. n° 307 et, surtout, C. LE STANC, le Droit de possession personnelle antérieure sur inventions brevetées, Mém. Centre Dr. Entr. Montpellier 1971 ; l'acte de contrefaçon de brevet d'invention, Coll. CEIPI 1977, n° 185 s. et la réservation du Know how par le droit de possession personnelle antérieure in VIIèmes Journées d'Act. Dr. de l'Entre. Montpellier 1975, Litec 1976, p. 113 s.
- (5) A. CASALONGA, op. cit. , t. II, n° 971, p. 102. On perçoit une résurgence de cette opinion chez P. MATHELY, op.cit., p. 348.
- (6) P.ROUBIER, op. cit., t. II, n°162, p. 176.

- (7) P. ROUBIER, *ibid.* Cette thèse est présentée avec faveur par C. LE STANC in mémoire cité, p. 69 s.
- (8) E. POUILLET, *op. cit.*, n° 431. Dans le même sens, H. ALLARD, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention*, 1911, n° 642.
- (9) P. MATHELY, *op. cit.*, P. 347.
- (10) Crim. 30 Mai 1849, S 1850. 70.
- (11) NANCY 16 Déc. 1856, A. 1857.272 ; Douai 19 Juillet 1859, A. 1860. 219 ; T.C. NANCY 17 Juin 1898, NANCY 22 Juillet. 1899, A. 1901. 196 ; PARIS 16 Juill. 1934, A. 1934.371.
- (12) Req. 28 Avril 1939, A. 1939.146 ; PARIS 5 Juill. 1879, A. 1880.285 ; 5 Mars 1896, A. 1896.73 ; 12 Déc. 1928, A. 1929.195, note F.J. ; LYON 25 Mai 1960, A. 1960.11 ; T.G.I. SEINE 16 Janv. 1962, A. 1963.400 ; 1er déc. 1966, A. 1967.268.
- (13) LYON 25 Mai 1960, A. 1961.11 ; dans le même sens T.C. NANCY 27 Juin 1898, conf. NANCY 22 Juill. 1899, A. 1901.197 ; PAU 14 Janv. 1899, A. 1899, 259.
- (14) T.G.I. SEINE 16 Janv. 1962, cité.
- (15) PARIS 20 Déc. 1966, A. 1967.33.
- (16) Contra : B. de PASSEMAR, VIIèmes Journ. Act. Dr. Entr. cité, p. 123.
- (17) J.M. MOUSSERON, VIIèmes Journ. Act. Dr. Entr. cité, p. 63 ; Rep. Dr. Comm. Dalloz, V° Savoir Faire, 1976, n° 7 ; R. FABRE, *le Know how : sa réservation en Droit commun*, Litec Coll. CEIPI, 1976, n° 19 s., p. 20 s.
- (18) Les différents textes ici cités sont présentés par C. LE STANC, *op. cit.*, n° 226 s.
- (19) J.O. Déb. Parl. Sénat 1967, p. 2010.
- (20) Trib. Fed. 13 Déc. 1960, A.T.F. 86.11.406, cité par E. PETITPIERRE, *Lettre de Suisse*, Prop. Ind. 1964, 201.
- (20 bis) V. La contrefaçon de brevet communautaire, colloque de Strasbourg, P.I.B.D. 1977, n° spécial.
- (21) Sur l'ensemble de cette question, v. J. SCHMIDT, *L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968*, LITEC, COLL. CEIPI, 1972 et J.M. MOUSSERON et J. SCHMIDT, *Rédaction et interprétation des brevets : rapport français*, P.U.F. 1973, p. 182 s.
- (22) Le problème ici étudié doit être bien distingué du problème de la qualification comme acte de contrefaçon d'une invention décrite dans un dossier de dépôt antérieur mais ultérieurement revendiqué. Auteurs (J. SCHMIDT, *op. cit.*, n° 323, p. 230) et tribunaux (TGI PARIS 10 mars 1975, Dossiers Brevets 1975-V-7 ; 26 avril 1975, Dossiers brevets 1975-V-2, PIBD 1975, n° 154, III, 329) paraissent s'orienter vers la reconnaissance d'un principe général appliqué en certaines situations par l'article 55 de la loi en vertu duquel le contrefacteur doit avoir eu la faculté de connaître par une voie légale l'appropriation du breveté.
- (23) V. *infra*, n° 26.

- (24) PARIS 11 avril 1972, PIBD 1972, n° 92, III, 290 Solution confirmée récemment par TGI PARIS 2 juill. 1976, PIBD 1977, 188, III, 131, Dossiers Brevets 1977-IV-1.
- (25) V. A. SEUBE et R. FABRE, La réservation du know-how par le droit des contrats, in VIIèmes Journ. Act. Dr Entr. cit., p. 79.
- (26) J.M. MOUSSERON, Aspects juridiques du know-how in Cah. Dr. Entr. 1974, 1, p. 11.
- (27) PARIS 13 avril 1978, A. 1878.102.
- (28) GRENOBLE 12 mai 1885, A. 1886.10.
- (29) CAEN 17 févr. 1887, A. 1887.31.
- (30) RIOM 5 avril 1900, A. 1901.105.
- (31) PARIS 19 nov. 1901, A. 1903.97.
- (32) PARIS 13 avril 1878, cité.
- (33) Citons à titre d'exemple CAEN 17 févr. 1887, A. 1887.37 ; GRENOBLE 1er août 1887, A. 1890.33.
- (34) J.M. MOUSSERON V° Know-how cité.
- (35) J.M. MOUSSERON notes sous Paris 10 mai 1971, JCP CI 1972.10.818 et sous Paris 28 avril 1976, Dossiers Brevets 1976, III.3 et D. 1977, 511.
- (36) Comm. 18 déc. 1973, Bull. n° 368, PIBD 1974, n° 126, III, 173.
- (37) Obs. A. CHAVANNE et J. AZEMA sous Com. 18 déc. 1973 in Rev. Trim. dr. Comm. 1974, 81.
- (38) H. ISAY, Die Frage eines internationalen Vorbenutzungsrechts innerhalb der Pariser Konventionen G.R.U.R. 1909, p. 25 ; R. PLAISANT, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, Paris 1949, p. 96 ; P. ROUBIER, op. cit., t. II, n° 208 p. 360 et, surtout R. WIECZOREK, Die Unions Priorität in Patent Recht, Max Planck Institut Munich, vol. 31, 1975, p. 193.
- (39) C. LE STANC, op. cit., n° 203.
- (40) Loi du mai 1978, art. 55 : "Par exception aux dispositions de l'article 23, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de l'article 17 ou à celle de la notification à tout tiers d'une copie certifiée de cette demande, ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet. Toutefois, entre la date visée à l'alinéa précédent et celle de la publication de la délivrance du brevet :
- 1) le brevet n'est opposable que dans la mesure où les revendications n'ont pas été étendues après la première de ces dates (...)
- (41) Req. 28 avril 1938 cité. V. aussi PARIS 16 juill. 1934 cité, LYON 25 mai 1960, cité.
- (42) A. CASALONGA, op. cit., t. II, n° 972, p. 103.

(43) V. G. SCHRANS, La localisation de la possession personnelle antérieure en matière de brevets d'invention, Rev. dr. Intell. 1965, p. 189.191. La solution belge est, toutefois, hésitante.

(44) PARIS 5 juill. 1879 cité.

(45) Pour les années 1970-1974, les pourcentages de dépôts indigènes et allochtones ont respectivement, été de :

année	Dépôts indigènes	Dépôts allochtones
. 1970	29,83	70,17
. 1971	31,19	68,81
. 1972	31,35	68,65
. 1973	28,49	71,51
. 1974	29,12	70,88

(46) P. ROUBIER, op. cit., t. II, n° 162, p. 178.

(47) Pour les années 1970-1974, le nombre respectif de dépôt de brevets et d'enveloppes SOLEAU a été de :

1970	:	14.106	et	7.411
1971	:	14.962	et	8.019
1972	:	14.807	et	8.251
1973	:	13.458	et	7.780
1974	:	12.706	et	7.821

(48) PARIS 11 avril 1972 cité. Dans le même esprit mais constatant l'insuffisance de moyens de preuve DOUAI 13 févr. 1973, PIBD 1973, n° 116.III.405.

(49) B. de PASSEMAR, VIIèmes Journ. Act. Dr. Entr. cité : "Je ne suis pas d'accord pour que le possesseur bénéficie de la théorie des équivalents. Le droit de possession est une exception à la contrefaçon et il est constant qu'une exception doit toujours être interprétée restrictivement. Je crois, donc, que le possesseur ne doit, en aucun cas, bénéficier des équivalents de sa possession ; c'est là un moyen de restreindre l'amputation des droits du breveté" (p. 126). Mais, contra, semble-t-il, TGI PARIS 2 juill. 1976, PIBD 1977, 188, III, 181 ; Dossiers Brevets 1977, IV, 1. (V. document au texte).

(50) V. supra, n° 11.

(51) V. J. SCHMIDT, Le droit du breveté entre la demande et la délivrance du titre, Mél. BASTIAN, t. II, Propriété Industrielle, Litec 1974, p. 389 ; S. PONCY, Le droit du déposant entre la demande et la délivrance du brevet - Droit interne et droit européen, Th. Dr. Montpellier 1975 ; C. LE STANC, op. cit., n° 385.

(52) L. 2 janv. 1968, Art. 33 al. 2, 36 al. 3, 38 al. 2, 39 al. 5 et 40 al. 3.

(53) J.M. MOUSSERON, L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets d'invention, Mél. H. DESBOIS, Dalloz 1974, p. 157 et Dossiers Brevets 1978-I.

(54) O. LESTRADE, L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets, Th. Dr. Montpellier 1974, p. 316 s., n° 389 s.

(55) Soc. 29 juin 1960, Bull. 1960, IV, n° 547.

- (56) J. WITTMER, Garantie et responsabilité contractuelle en droit des brevets d'invention, Bâle 1962, p. 54.
- (57) Sur le problème de la contrefaçon pour fourniture des moyens à un non licencié, par exemple, bénéficiaire de l'article 31, V. C. LE STANC, op. cit., n° 70.
- (58) Com. 18 déc. 1973 cité.
- (59) P. ROUBIER, op. cit. t. I, n° 32, p. 129.
- (60) A. BERTIN, Le secret en matière d'inventions ; éd. du Tambourinaire, 1965, p. 41.
- (61) G. SCHRANS, art. cit. : "La possession personnelle antérieure ne confère aucun droit, a fortiori aucun droit exclusif".
- (62) Crim. 30 mars 1849 cité.
- (63) GRENOBLE 1er août 1887, cité ; PARIS 11 avril 1972 cité.
- (64) TC PARIS 14 janv. 1892 conf. par PARIS 5 mars 1896 cité.
- (65) DOUAI 19 juill. 1859, A 1860.215.
- (66) Tr. Corr. ARGENTAN 21 oct. 1886, A 1887, 31.
- (67) PARIS 19 nov. 1901, A. 1903.96.
- (68) Req. 22 juill. 1890, A. 1890.268.
- (69) Civ. 28 avril 1933, S. 1933.1.271.
- (70) C. LE STANC, op. cit., n° 183 ou dans le même sens, J.M. MOUSSERON, V° Brevet, n° 345 s., 384 ; R. PLAISANT et J.Y. SAYN traitent, également, de la possession personnelle en laquelle ils voient une "permission légitimante" à propos de l'élément légal de l'acte de contrefaçon in J.Cl. Brevets f. XXXIII, n° 72. Peut-on en rapprocher les formules ambiguës de Crim. 30 mars 1849 cité, réservant "les droits acquis à des tiers par une possession antérieure" et CAEN 17 févr. 1887 cité, évoquait au profit du possesseur un "droit acquis sur l'invention brevetée".
- (71) Vèmes Journ. d'Act. Dr. Entr. 1971 Nouvelles techniques contractuelles et VIèmes Journ. Act. Entr. 1973 Les services communs d'entreprise, Litec 1972 et 1974. J.J. BURST, Groupes de sociétés et droit de la propriété industrielle, article à paraître in Dix ans de Droit de l'Entreprise, Paris, Litec.
- (72) 2èmes Renc. Prop. Ind. LYON 1972, La copropriété des brevets, Litec Coll. CEIPI, 1973.
- (73) C. LAVABRE, Le groupement d'intérêt économique : une expérience de liberté contractuelle, Bibl. Dr. Entr. vol. I. 1972, p. 42.
- (74) PARIS 17 févr. 1888 et Cass. 22 juill. 1890, A. 1890.268.
- (75) Comm. C.E.E. 2 déc. 1975, Dossiers Brevets 1976.1.10 et A. 1976.1, note J.J. BURST. Notre collègue observe : "en soi, cette solution n'est pas pour nous surprendre : une personne physique aussi bien qu'une société ou toute autre personne morale peut parfaitement constituer une entreprise au sens de l'article 85 C.E.E.... Peuvent, donc, être considérées comme des entreprises les personnes physiques même celles exerçant des professions libérales ?

- (76) R. PERCEROU, Rep. Dr. Soc. 2e éd. 1971, V° Transformation, n° 49 s.
- (77) T.G.I. SEINE 1er déc. 1966, A. 1967.268.
- (78) A. DALSACE, Rep. Dr. Société V° fusion et scission, 2e éd. 1970, n° 19 ;  
B. MERCADAL et P. JANIN, Mémento pratique des sociétés commerciales, Ed.  
Fr. Lefebvre 6 éd. 1975, n° 3435 et 3530 ; VIIèmes Journées Act. Dr. Entr.  
cité, p. 120 et 126.
- (79) A. DALSACE, art. cit., n° 169 s. ; B. MERCADAL et P. JANIN, op. cit., n° 3525,  
VII Journ. Act. Dr. Entr. p. 120 et 126 s.
- (79 bis) Contra J.J. BURST, Groupes de sociétés et droit de la propriété indus-  
trielle, op. cit. (V. document au texte).
- (80) P. DIDIER, Droit commercial, P.U.F. coll. Thémis, t. I, 1970, p. 653 ;  
A. JAUFFRET Rep. Dr. Com. 2e éd. 1973, V° Fonds de commerce, n° 207 s.
- (81) G. VALENTIN, Le contrat de sous-traitance, Bibl. Dr. Entr. vol. VII, 1977.
- (82) C. CHAMPAUD, Les méthodes de groupement des sociétés, Rev. tr. dr. comm.  
1967, 1003.
- (83) PARIS 27 janv. 1866 A. 1869.289 ; ROUEN 7 juin 1866, A. 1869.295 ; T.C.  
NANTES 28 févr. 1912, A. 1913, 218.
- (84) J.J. BURST, op. cit., n° 375, p. 225 référant à A. CASALONGA, op. cit., t. I,  
n° 777, p. 440. Dans le même sens J. MOREL, De la licence d'exploitation en  
matière de brevets d'invention, Th. Dr. Lyon 1926, p. 44 ; P. MATHELY et R.  
PLAISANT, J.Cl. Brevets f. XXIV, n° 77 ; P. MATHELY, op. cit.
- (85) R. PLAISANT et J.Y. SAYN, J.Cl. Brevet, F. XXXIV, n° 20 référant à PARIS  
29 juin 1956, A. 1956.293 et ORLEANS 8 juin 1967.142 ; Adde TGI PARIS 15  
mars 1973 PIBD 1973, n° 112, III, 306.
- (86) PARIS 10 févr. 1891, A. 1891.356 ; 5 mars 1896, A. 1896.73 ; Req. 28 mai 1945,  
A. 1940.48, 3.
- (87) J.M. MOUSSERON, L'élément intentionnel dans l'acte de contrefaçon de brevet,  
3ème Renc. Prop. Ind. in Aspects actuels de la contrefaçon, Litec, Coll.  
CEIPI 1975, p. 97.
- (88) J.M. MOUSSERON, Rapport français in 1ère Renc. Prop. ind. : l'épuisement du  
droit du breveté, Litec Coll. CEIPI, 1971, p. 68 ; C. LE STANC, op. cit.,  
p. 89 s., n° 83 s. Mais V. le nouvel art. 30 bis de la loi du mai 1978.
- (89) LYON 25 mai 1960, A 1960.11. La solution a été reprise par TGI LILLE 23 juin  
1971, PIBD 1972, n° 81, III, 119.
- (90) A. CASALONGA, op. cit., t. II, n° 965, p. 100.

---

Il convient d'entendre par "loi de mai 1978" le texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée Nationale le 16 mai 1978. Transmis à nouveau au Sénat, il ne deviendra probablement définitif que sur la fin du mois de juin.

# OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DE DROIT DE L'ENTREPRISE

## DANS LA COLLECTION

### • **Actualités de Droit de l'Entreprise :**

- Les ordonnances de septembre 1967  
et le droit commercial..... 27,50 franco
- Actualités de droit de l'Entreprise 1968 ..... 33,50 franco
- Nouvelles techniques contractuelles..... 44,00 franco
- Nouvelles techniques de concentration ..... 44,00 franco
- Les services communs d'entreprises ..... 65,00 franco
- L'exercice en groupe des professions libérales ..... 65,00 franco
- Le Know-How ..... 65,00 franco
- La publicité et le droit ..... 65,00 franco
- Garanties de résultat et transfert de techniques ..... à paraître en 1978

### • **Bibliothèque du Droit de l'Entreprise :**

- Le groupement d'intérêt économique par Ch. Lavabre (épuisé) ..... 96,00 franco
- La responsabilité du banquier par J. Vézian ..... 65,00 franco
- La société civile professionnelle par A. Lamboley..... 65,00 franco
- Le droit de la distribution par J.M. Mousseron et  
autres auteurs ..... 128,00 franco
- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes par  
R. Contin ..... 108,00 franco
- Les réserves latentes par R. Abelard..... 100,00 franco
- Le contrat de sous-traitance par L. Valentin ..... à paraître en 1978

### • **Cahiers de Droit de l'Entreprise**

Supplément à la Semaine Juridique. éd. C.I. Renseignements sur demande au Centre du Droit de l'Entreprise.

### • **Bibliothèque de Propriété Industrielle (C.E.I.P.I.)**

- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968  
J. Schmidt ..... 64,00 franco
- Le Know-How : sa réservation en droit commun par  
R. Fabre..... 80,00 franco
- L'acte de contrefaçon par Ch. Le Stanc ..... 80,00 franco
- Juge et Loi du Brevet par M. Vivant ..... 120,00 franco
- Les contrats de Recherche par Y. Reboul ..... 120,00 franco

### • **Bibliothèque L.G.D.J.**

- L'affrètement aérien par J.P. Tosi ..... 148,00 franco
- Les groupes de contrats par B. Teyssié ..... 87,00 franco

### **Dossiers Brevets**

- Abonnement annuel ..... 350,00