

TGI LYON 3 SEPTEMBRE 1985  
Aff. MARTINEZ c/ TRAITOGAZ et  
Sté Gle de FONDERIE  
Brevet 76-19823  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1985.IV.4

G U I D E   D E   L E C T U R E

- . COPROPRIETE : Licence d'un seul copropriétaire \*\*
- . SOUS-TRAITANCE d'un licencié \*

I - LES FAITS

- 23 juin 1976 : Roger MORICE et Antoine MARTINEZ déposent une demande 76-19823 portant sur un bruleur à gaz.
- : MORICE "autorise" la société MORICE-TRAITOGAZ à fabriquer le bruleur breveté "sans qu'un contrat de licence ait été régularisé".
- : MORICE-TRAITOGAZ sous-traite la fabrication de la S.G. DE FONDERIE qui intervient avec leurs matériels et plans du premier.
- 31 janvier 1980 : Les consorts MARTINEZ assignent en contrefaçon :
  - . MORICE-TRAITOGAZ
  - . S.G. DE FONDERIE
- : - MORICE-TRAITOGAZ réplique par voie de :
  - . défense au fond contestant l'élément légal de l'acte de contrefaçon (qualité de licencié)
  - . demande reconventionnelle (subsidaire) en annulation du brevet.
- S.G. DE FONDERIE réplique par voie de :
  - . défense au fond contestant l'élément légal de l'acte de contrefaçon (qualité de sous-traitant du licencié)
  - . demande reconventionnelle (subsidaire) en annulation du brevet
  - . demande reconventionnelle en garantie contre MORICE-TRAITOGAZ.

## II - LE DROIT

"Aux termes de l'article 58 de la loi du 2 janvier 1968, les actions civiles et pénales prévues par cette loi sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

Attendu que l'assignation interruptive de prescription ayant été délivrée le 30 janvier 1980, les faits à prendre en considération sont ceux ayant existé entre le 30 janvier 1977 et le 30 janvier 1980".

### PREMIER PROBLEME : AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UN COPROPRIETAIRE

#### \* Régime de 1968 : période du 30.01.1977 au 10.06.1979

- Loi 1968 - régime initial - art.42 :

"La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes : .....

2) Un copropriétaire ne peut concéder une licence d'exploitation à un tiers qu'avec l'accord de tous les autres copropriétaires ou avec l'autorisation de justice...

Les dispositions du présent article s'appliquent en l'absence de stipulation contraire".

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

a) Le copropriétaire non concédant

prétend que le contrat de licence conclu sans son autorisation est annulable.

b) Le copropriétaire concédant

prétend que le contrat conclu sans l'autorisation des autres copropriétaires n'est pas annulable.

2°) Enoncé du problème

Sous le régime initial de 1968, un contrat de licence conclu par un copropriétaire sans l'accord des autres ni autorisation de justice est-il annulable ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

*"Attendu.... que dans l'hypothèse où l'un des copropriétaires enfreint cette disposition, le texte ne prévoit aucune sanction de nullité ; que la seule sanction possible tirée de l'application des règles de droit commun en matière de responsabilité serait donc une action indemnitaire".*

2°) Commentaire de la solution

L'intérêt de la décision tient à ce que jusqu'à ce jour la jurisprudence n'avait point eu à connaître de la sanction applicable en cas de méconnaissance de l'article 42.I.2e de la Loi du 2 janvier 1968 dans son texte initial.

Le Tribunal rejette la sanction objective qu'aurait pu être l'annulation du brevet et retient, seulement, la possibilité d'une sanction subjective sous la forme de dommages-intérêts dus par le copropriétaire concédant au copropriétaire dont il n'avait point recherché l'accord.

Le Tribunal répond ainsi à deux questions envisagées par les commentateurs (JJ.BURST, *Brevet et licencié*, Coll.CEIP, Litec 1970 , n.34, p.32).

. La non participation de l'ensemble des copropriétaires vicie-t-elle le contrat de licence conclu par l'un d'eux ?  
La réponse est négative.

. La conclusion d'un contrat de licence par un seul des copropriétaires crée-t-il au profit des autres copropriétaires un droit aux redevances ? La réponse est,

également, négative. Les copropriétaires non concédant ne pourront obtenir qu'une allocation correspondant au préjudice qu'ils ont effectivement subi et, pour autant, que leur propre faute ne figure pas à l'origine de ce dommage, comme dans le cas d'un refus abusif d'accorder la licence.

\* Régime rénové de 1978 : période du 01.07.1979 au 30.01.1981

- Loi du 2 janvier 1968 rénovée : art.42.I

*"La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes :.....*

*c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser véritablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le Tribunal de Grande Instance.*

*Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote part à un prix déterminé.*

*Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des autres copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote part de celui qui désire accorder la licence.*

*d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice".*

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Les copropriétaires non concédant

prétendent que leur non participation à la conclusion du contrat de licence le rend annulable

b) Le copropriétaire concédant

prétend que la non participation des autres copropriétaires à la conclusion du contrat de licence ne le rend pas annulable.

2°) Enoncé du problème

Sous le régime rénové de 1978, un contrat de licence conclu par un copropriétaire sans l'accord des autres ni autorisation de justice est-il annulable ?

B -- LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

*"En application de ce texte, MORICE avait la possibilité de consentir une licence d'exploitation non exclusive ou encore une autorisation d'exploiter, ce qu'il a fait au profit de la société MORICE TRAITOGAZ ; cette société a bénéficié d'une autorisation de l'un des copropriétaires du brevet et ne peut donc être recherchée comme contrefactrice ; en vertu de l'article 42, le copropriétaire non exploitant peut obtenir une indemnisation mais la demande ne saurait être dirigée contre la société bénéficiant de la part de l'un des copropriétaires, d'une autorisation d'exploiter".*

2°) Commentaire de la solution

La réforme législative de 1978 a simplifié le problème et écarté toute possibilité d'annuler la licence, tout au moins non exclusive, accordée par l'un des copropriétaires. Le tribunal estime que la solution ne doit pas être modifiée dans le cas où le copropriétaire concédant n'a pas respecté les prescriptions légales lui imposant d'offrir aux autres copropriétaires le rachat de sa part.

DEUXIEME PROBLEME : L'EXPLOITATION DU SOUS-TRAITANT

Le fait que le tribunal ait écarté toute contrefaçon de la part de la société MORICE TRAITOGAZ, bloquait l'action en contrefaçon engagée contre la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE pour les actes qu'elle avait accompli es-qualité de sous-traitant de la première entreprise. De ce

fait, n'étant point condamnée, la société sous-traitante n'avait point à exercer de recours en garantie contre le donneur d'ordres.

*"Attendu qu'ainsi la S.G. DE FONDERIE -qui affirme sans être contredite n'avoir jamais exploité l'invention pour le compte d'un autre que la société MORICE TRAITOGAZ- est intervenue en qualité de sous-traitant de ladite société elle-même bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter émanant du copropriétaire du brevet ; que dans ces conditions, la S.G. DE FONDERIE qui a agi sur les instructions de MORICE lui-même ne peut être contrefactrice".*

L'imprécision de l'attendu précédent interdit de savoir si la qualité de contrefacteur est refusée au sous-traitant à raison de sa qualité de sous-traitant même ou à raison de sa qualité de sous-traitant intervenant pour le compte d'un licencié régulier. La décision entretient le doute sur cette question mais il est vrai qu'elle n'avait point à la trancher.

TROISIEME CHAMBRE

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du 3 SEPTEMBRE 1985

Demandeur Consorts MARTINEZ

Défendeur SA Matériel Cuison Morice  
Traitogaz  
Sté générale de Fonderie

Intervenant : Roger Morice

Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la troisième chambre du Trois Septembre mil neuf cent quatre vingt cinq le jugement contradictoire suivant, après que la cause eut été débattue en audience publique devant :

Madame MARTIN, Vice-Président ;

Monsieur BLIN, Vice-Président ;

et Monsieur CHAUVET, Vice-Président ;

Assistés de M<sup>me</sup> BRECHE  
secrétaire-greffier, et qu'il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats,

Dans l'affaire opposant, sur assignation du  
31 Janvier 1980

1°) Madame Rose MARTINEZ née OLTRA,  
demeurant à VAULX EN VELIN RHONE 107 rue  
Fourcaux,

2°) Monsieur Daniel MARTINEZ, demeurant  
à VAULX EN VELIN rue Jean Péri,

3°) Mademoiselle Evelyne MARTINEZ  
demeurant à VAULX EN VELIN 107 rue Jean Foucaud  
AJ n°1157 du 16 Mars 1979

Demandeurs au principal  
Défendeurs à l'exception  
plaident par la SCP VAUDELIN, MORAND  
DEMARS, BELMONT MONDAN

4°) La Société Matériel de Cuison  
MORICE TRAITOGAZ, dont le siège social est  
à RILLIEUX 69140, 1 Avenue de l'Industrie  
Codéfenderesse au principal  
Demanderesse reconventionnelle  
plaident par Me LUCIEN-BRUN

5°) La Sté Générale de Fonderie dont  
le siège est à PARIS 8 Place d'Iena, représen-  
tée par son PDG Mr BESSON, domicilié audit  
siège,

Défenderesse au principal  
Demanderesse à l'exception  
représentée par la SCP BONNAMOUR,  
CHASSAGNE, LATRAICKE-GUBBIN, BOVIER  
plaident par Me MATHELY

6°) Monsieur Roger Morice, demeurant  
Les Prunus 5 rue J. Petit 69300 CALUIRE,

Intervenant plaident par la SCP CHAVRIER  
BERNASCON, BROSSE, MADIGNIER, MOUISSET, FRECHAR

PIECES DELIVREES (Loi n° 77-1468 du 30-12-77, art. 2)	
Expédition	
à M° .....	
le .....	
à M° .....	
le .....	
à M° .....	
le .....	
Grosse	
à M° .....	
le .....	
à M° .....	
le .....	
à M° .....	
le .....	

FAITS et PRETENTIONS DES PARTIES

Le 23 Juin 1976, Roger MORICE et Antoine MARTINEZ ont déposé une demande de brevet 76 19 823 portant sur un brûleur à gaz à flamme pilote pour appareils de cuisson.

Le 13 Décembre 1979, les héritiers de MARTINEZ ont été autorisés à faire pratiquer une saisie-contrefaçon contre la société MORICE-TRAITOGAZ.

Un procès-verbal de saisie a été dressé le 17 Janvier 1980.

Suivant acte du 31 Janvier 1980, Veuve MARTINEZ en son nom personnel et ès-qualité, Daniel et Evelyne MARTINEZ ont fait assigner la société MORICE-TRAITOGAZ et la société générale de Fonderie en déclaration de contrefaçon, organisation d'une expertise et allocation d'une provision de 250.000 Frs.

A l'appui de leur demande, ils ont exposé que la société générale de Fonderie usine de grosses quantités de brûleurs objets de l'invention protégée avec les plans fournis par la société MORICE TRAITOGAZ.

Les consorts MARTINEZ ont produit au début de l'année 1983 le texte du brevet et l'avis documentaire définitif.

Par conclusions notifiées le 12 Septembre 1983, la société MORICE-TRAITOGAZ a conclu à l'irrecevabilité de l'action faite par les consorts MARTINEZ d'avoir mis en cause le co-proprétaire du brevet, Roger MORICE. Au fond, elle a soutenu nulles les revendications du brevet et non contrefaite la revendication 3. Elle a en outre fait valoir qu'elle a exploité à la demande et avec l'accord de MORICE et qu'elle n'a donc pu commettre d'acte de contrefaçon en agissant avec le consentement du titulaire du brevet.

Par conclusions notifiées le 7 Novembre 1983, la société générale de Fonderie a présenté une argumentation similaire. Elle a ajouté que MORICE co-proprétaire du brevet a exploité l'invention dans le cadre de la Société MORICE-TRAITOGAZ dont il est le maître, qu'elle-même n'a jamais livré de brûleurs à d'autres personnes que cette société, qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant, travaillant sur commande et avec le matériel appartenant à MORICE TRAITOGAZ, qu'elle est en droit d'opposer l'exception péremptoire à toutes poursuites en contrefaçon sur la base de ce brevet en copropriété. Elle a demandé à titre reconventionnel 10.000 F en vertu de l'art. 700 du NCPC, la procédure étant abusive, et subsidiairement à être relevée et garantie par la société MORICE-TRAITOGAZ.

Roger MORICE copropriétaire du brevet est intervenu volontairement aux débats le 21 Mai 1984 après que l'assignation en contrefaçon, lui ait été dénoncée par acte du 23 Février 1984 ; il a indiqué avoir autorisé la société MORICE-TRAITOGAZ à fabriquer le brûleur litigieux sans qu'un contrat de licence ait été régularisé et s'en rapporter à justice sur l'exception de nullité du brevet soulevée par les sociétés défenderesses.

Par ordonnance du 29 Mai 1984, le juge de la mise en état a rejeté les demandes d'expertises et de provision présentées par les demandeurs.

Par conclusions notifiées le 16 Novembre 1984, les consorts MARTINEZ ont répliqué que la société MORICE-TRAITOGAZ ne peut se prévaloir d'aucune autorisation ou licence d'exploitation valable car MORICE a cédé l'exploitation du brevet à un tiers sans l'accord du co-propriétaire, que l'action en contrefaçon est donc recevable. Ils ont ajouté que la demande tendant à voir prononcer la nullité du brevet est non fondée car la Société MORICE TRAITOGAZ ne produit aucun document qui antécipise à lui tout seul les caractéristiques du brevet 76 19 828. Surabondamment, ils ont fait observer que le brevet comporte deux revendications (2 et 6) qui ne sont pas antérieures. Ils ont enfin demandé, au tribunal de leur adjuger le bénéfice de leur exploit introductif d'instance et écritures subséquentes.

Dans ses conclusions du 21 Janvier 1985, la société générale de Fonderie a conclu au prononcé de la nullité du brevet litigieux en toutes ses revendications, à l'adjudication de ses précédentes conclusions d'irrecevabilité pour cause d'exception de copropriété et de ses conclusions subsidiaires en garantie.

Dans ses ultimes conclusions, la société MORICE-TRAITOGAZ expose que la recevabilité de l'action doit être examinée au regard de deux législations successives : l'article 42 dans sa rédaction initiale de la loi du 2 Janvier 1968 et dans sa nouvelle rédaction de la loi du 13 Juillet 1978. Pour la première période, la société soutient qu'elle a effectué la fabrication incriminée avec l'autorisation de MORICE et qu'elle ne peut être contrefactrice, l'art. 42.I.2e n'édicte aucune nullité de la licence concédée par un copropriétaire sans l'accord de l'autre. Pour la seconde période, elle fait valoir que les dispositions nouvelles de l'art. 42-1-<sup>e</sup> prévoient que chaque copropriétaire peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive.

Subsidiairement, la société MORICE TRAITOGAZ reprend son argumentation sur la nullité du brevet.

\*\*\*

MOTIFS ET DECISION

Attendu que pour écarter toute ambiguïté susceptible de naître des débats qui ont eu lieu devant le juge de la mise en état et de la double demande d'expertise alors formulée par les consorts MARTINEZ, il y a lieu de préciser expressément que le tribunal se trouve saisi uniquement d'une action en contrefaçon dirigée contre les sociétés MORICE TRAITOGAZ et générale de Fonderie ; que si les consorts MARTINEZ ont, pour satisfaire aux exigences de la loi, dénoncé leur assignation à MORICE, ils n'ont jamais assigné celui-ci ni même conclu contre lui pour obtenir de celui-ci paiement d'une indemnité sur une autre base que la contrefaçon ;

SUR LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA STE MORICE-TRAITOGAZ

Attendu qu'aux termes de l'art. 58 de la loi du 2 Janvier 1968, les actions civiles et pénales prévues par cette loi sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause ;

Attendu que l'assignation interruptive de prescription ayant été délivrée le 30 Janvier 1980, les faits à prendre en considération sont ceux ayant existé entre le 30 Janvier 1977 et le 30 Janvier 1980 ;

Attendu que deux législations successives sont à examiner dans le cadre de l'action intentée par les consorts MARTINEZ ; qu'au cours de la période 1977-1980, l'art. 42 de la loi du 2 Janvier 1968 a en effet été modifié par la loi du 13 Juillet 1978, que la loi nouvelle est entrée en vigueur le 1er Juillet 1979 et que l'art. 42 nouveau doit s'appliquer pour résoudre le présent litige à compter du 1er Juillet 1979 puisque l'art. 45 de la loi du 13 Juillet 1978 a certes prévu que les demandes de brevet et brevets déposés avant le jour de l'entrée en vigueur resteront soumis aux règles applicables à la date de leur dépôt mais que toutefois les dispositions de la nouvelle loi seront immédiatement applicables à l'exercice des droits résultant de ces brevets et demandes de brevets ;

Attendu s'agissant de la période s'étendant du 30 Janvier 1977 au 1er Juillet 1979 qu'en l'absence de stipulation conventionnelle contraire, l'art. 42 de la loi du 2 Janvier 1968 a prévu que chacun des copropriétaires peut exploiter personnellement l'invention dans la proportion de ses droits et qu'il ne peut concéder une licence d'exploitation à un tiers qu'avec l'accord de tous les autres copropriétaires ou avec l'autorisation de justice ;

Attendu qu'il résulte de cet article et spécialement du deuxième alinéa que le copropriétaire ne peut concéder une licence d'exploitation ou consentir une simple autorisation d'exploiter qu'après avoir obtenu l'accord des autres copropriétaires ou une autorisation de justice ; que dans l'hypothèse où l'un des copropriétaires enfreint cette disposition, le texte ne prévoit aucune sanction de nullité ; que la seule sanction possible tirée de l'application des règles de droit commun en matière de responsabilité serait donc une action indemnitaire ;

Attendu en l'espèce qu'il est constant et non contesté que la société MORICE TRAITOGAZ a exploité le brevet avec l'autorisation expresse de MORICE co-propiétaire du brevet ; que MORICE a certes négligé d'obtenir l'accord de MARTINEZ mais que l'infraction ainsi commise n'est pas de nature à frapper de nullité l'autorisation donnée par MORICE à la société MORICE TRAITOGAZ et à placer celle-ci en situation de contrefacteur ;

Attendu s'agissant de la seconde période à compter du 1er Juillet 1979, que selon l'art. 42 nouveau, chacun des copropriétaires :- peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention,

- peut agir en contrefaçon à son seul profit,
- peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires et respecter certaines formes ;

Attendu qu'en application de ce texte, MORICE avait la possibilité de consentir une licence d'exploitation non exclusive ou encore une autorisation d'exploiter, ce qu'il a fait au profit de la société MORICE-TRAITOGAZ ; que cette société a bénéficié d'une autorisation de l'un des co-propiétaires du brevet et qu'elle ne peut donc être recherchée comme contrefactrice ; qu'en vertu de l'art. 42 le copropriétaire non exploitant peut obtenir une indemnisation mais que la demande ne saurait être dirigée contre la société bénéficiant de la part d'un des copropriétaires d'une autorisation d'exploiter ;

SUR LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE GENERALE DE  
FONDERIE

Attendu que cette société a fabriqué les brûleurs à compter de l'année 1977 sur les plans qui lui ont été fournis par la société MORICE-TRAITOGAZ après que des pourparlers aient été menés par MORICE, celui-ci intervenant à la fois en tant que représentant de la société et co-propiétaire du brevet, et deux de ses collaborateurs ;

Attendu qu'ainsi la société générale de Fonderie - qui affirme sans être contredite n'avoir jamais exploité l'invention pour le compte d'un autre que la société MORICE-TRAITOGAZ - est intervenue en qualité de sous-traitant de ladite société elle-même bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter émanant du copropriétaire du brevet ; que dans ces conditions, la société générale de Fonderie qui a agi sur les instructions de MORICE lui-même ne peut être contrefactrice ;

Attendu qu'en conséquence, l'action en déclaration de contrefaçon des consorts MARTINEZ doit être rejetée comme mal fondée aussi bien à l'encontre de la société MORICE-TRAITOGAZ que de la société générale de Fonderie, sans qu'il soit besoin de rechercher si comme le soutiennent les défenderesses à titre subsidiaire le brevet serait nul ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société générale de Fonderie les frais par elle exposés pour se défendre ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu l'ordonnance de clôture du 18 Mars 1985 ;

Rejette comme mal fondée l'action en déclaration de contrefaçon dirigée par les consorts MARTINEZ contre les sociétés MORICE-TRAITOGAZ et générale de Fonderie ;

Rejette la demande de la société générale de Fonderie tendant à l'application de l'art. 700 du NCPC ;

Condamne les consorts MARTINEZ aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ;

Prononcé à ladite audience par Mme MARTIN, Vice-Président ;

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.

approuvé  
mots rayés nuls

