

PARIS 25 NOVEMBRE 1987
AFF.GHADIMI c.MADEUF
Brevet n.72-43908

DOSSIERS BREVETS 1988.II.5

GUIDE DE LECTURE

- MANDAT AU DEPOT ET PAIEMENT DES ANNUITES

**

I - LES FAITS

- 1971-1972 : M.GHADIMI dépose deux demandes de brevet aux Etats-Unis
- 1972 : Contrat de mandat au dépôt de brevet (et paiement des annuités ?) entre MM.GHADIMI, mandant, et MADEUF, mandataires.
- 8 décembre 1972 : MM.MADEUF déposent le brevet GHADIMI n.72-43908
- : Contrat de licence entre M.GHADIMI et SYNTHELABO
- 1982-1986 : MM.MADEUF paient les cinq premières annuités qui leur sont réglées par M.GHADIMI
- 1977-1981 : MM.MADEUF paient les cinq annuités suivantes qui leur sont réglées par Melle S.GHADIMI-KATIRAI, nièce du breveté
- 1982-1983 : MM.MADEUF appellent paiement des annuités auprès de Mme S.GHADIMI-KATIRAI
- 31 août 1983 : Le Directeur de l'INPI prononce la déchéance du brevet GHADIMI pour non paiement de la onzième annuité
- 19 septembre 1983 : MM.MADEUF notifient la décision à Mme S.GHADIMI-KATIRAI
- 18 juillet 1984 : SYNTHELABO avise M.GHADIMI de la déchéance de son brevet
- 7 janvier 1985 : M.GHADIMI assigne MM.MADEUF en réparation du dommage résultant de leur négligence à s'adresser personnellement à lui l'instruction
- : MM.MADEUF forment une demande reconventionnelle en réparation
- 14 février 1986 : TGI PARIS : . fait droit à la demande principale
. rejette la demande reconventionnelle
- 23 avril 1986 : MM.MADEUF font appel
- 25 novembre 1987 : La Cour de PARIS confirme le jugement

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Demande en annulation)

A - LE PROBLEME

I°) Prétention des parties

- a) Le demandeur en annulation (MM.MADEUF)

prétend qu'un mandataire au dépôt et entretien du brevet peut demander l'annulation de celui-ci.

b) Le défendeur en annulation (M.GHADIMI)

prétend qu'un mandataire en dépôt et à l'entretien du brevet ne peut pas demander l'annulation de celui-ci.

2°) *Enoncé du problème*

Un mandataire en dépôt et entretien du brevet peut-il demander l'annulation de celui-ci ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Les appelants -les mandataires : MM.MADEUF- apparaissent eux-mêmes irrecevables à engager la nullité du brevet litigieux pour s'opposer à l'action engagée à leur encontre, dans la mesure où sa validité était sans aucune incidence sur leurs propres obligations puisqu'ils avaient précisément reçu mandat de le maintenir en vigueur".

2°) *Commentaire de la solution*

Le Tribunal ne déclare pas irrecevable toute action d'annulation d'un brevet formée par le mandataire désigné par le breveté mais, constate que la validité du droit de propriété industrielle n'ayant aucune incidence sur leurs obligations, il ne justifie d'aucun intérêt évident à engager pareille demande en annulation.

La solution paraît peu discutable dans la mesure où le contrat de mandat vise le dépôt du brevet; elle pourrait, davantage, être discutée dans la mesure où le mandat s'élargit à l'entretien du brevet. Si, en effet, le vice du brevet n'affecte pas la validité du contrat tendant au dépôt (à venir) du titre de propriété industrielle, on peut se demander si le même vice n'affecte pas le contrat portant sur l'entretien dudit titre (déjà existant) (V. sur ce point, P.PETEL, Les obligations du mandataire, Bibl.dr.entreprise n.20, Litec 1988).

DEUXIEME PROBLEME (Objet et exécution du contrat de mandat)

- La Cour se prononce, tout d'abord, sur l'objet du contrat de mandat pour décider :

"Considérant qu'il est constant que les dix premières annuités de ce brevet ont été payées par leurs soins; que dès lors ils ne sauraient contester qu'ils avaient également accepté de se charger de ce mandat".

Le Tribunal interprète par l'exécution qui lui en a été donnée l'objet du contrat de mandat initialement conclu.

Le Tribunal se prononce, alors, sur l'exécution de celui-ci.

A - LE PROBLEME

1°) *Prétention des parties*

a) Le demandeur en réparation (le mandant : GHADIMI)

prétend que ne pas avertir le mandant lui-même de la déchéance du brevet et de la faculté de l'éviter par une action en restauration constitue une faute du mandataire.

b) Le défendeur en réparation (le mandataire : MADEUF)

prétend que ne pas avertir le mandant lui-même de la déchéance du brevet et de la faculté de l'éviter par une action en restauration ne constitue pas une faute du mandataire.

2°) Enoncé du problème

Ne pas avertir le mandant lui-même de la déchéance du brevet et de la faculté de l'éviter par une action en restauration constitue-t-il une faute du mandataire ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

(1) "Considérant surtout qu'alors que la décision de déchéance leur avait été personnellement notifiée le 31 août 1983, ils se devaient d'en aviser sur le champ le breveté lui-même qui seul avait qualité pour exercer le recours en restauration dans le bref délai imparti par la loi.

Considérant qu'en s'abstenant de le faire et en le mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer ce recours, MM.MADEUF ont incontestablement manqué à leurs obligations de conseil et commis une faute engageant leur responsabilité.

(2) Considérant toutefois que les premiers juges ont, à juste titre, relevé que M.GHADIMI s'étant abstenu de veiller personnellement aux règlements ponctuels des annuités nécessaires au maintien en vigueur de son brevet, a lui-même concouru à la réalisation du dommage par lui invoqué et décidé en conséquence qu'il devra en supporter la charge pour un tiers".

2°) Commentaire de la solution

(1) En n'indiquant point à leur mandant le risque de disparition de ses droits, les conseils mandataires n'ont pas convenablement exécuté leur accord de mandat. La Cour n'a pas recherché en vérité si le mandant s'était substitué un mandataire apparent dans l'exécution du contrat qui le liait à ses mandataires.

(2) Au raisonnement qui lui était proposé, le Tribunal et la Cour ont substitué un raisonnement en termes de faute du mandant à ne pas avoir surveillé l'activité du mandataire. Sur ce point, d'ailleurs, la formulation de la Cour comporte une ambiguïté. La faute de M.GHADIMI "s'étant abstenu de veiller personnellement au règlement ponctuel des annuités nécessaires au maintien en vigueur de son brevet" ne consiste pas, bien entendu, à s'être déchargé sur le mandataire professionnel qu'étaient MM.MADEUF du soin d'assurer le règlement des annuités mais de s'être déchargé, un temps durant, sur sa nièce du soin de surveiller l'exécution du mandat.

N° Répertoire Général :
86 - 09610

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 26 octobre 1987

S/appel d'un jugement du T.G.I. PARIS
3ème chambre - 2ème section en
date du 14 février 1986

AU FOND

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section 4

ARRÊT DU MERCREDI 25 NOVEMBRE 1987

(N° 2) 6 pages

PARTIES EN CAUSE

1°/- Monsieur René M A D E U F,
demeurant à Paris (16ème) 5 avenue Bugeaud,

2°/- Monsieur Claude M A D E U F,
demeurant à Paris (16ème) 3 avenue Bugeaud

Appellants,
Représentés par la SCP REGNIER, titu-
laire d'un office d'avoué,
Assistés de Maître DESJEUZ avocat

3°/- Monsieur Hussein G H A D I M I,
demeurant à Glen Cove NEW-YORK II542, 45 rue
Spring Lane (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE),

Intimé,
Représenté par la SCP BOLLET-BASKAL,
titulaire d'un office d'avoué,
Assisté de Maîtres BUDRY et de SECHELLE
avocats,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du
délibéré :

Président : Monsieur ROBIQUET

Conseillers : Madame ROSNEL

Monsieur GUERIN

GREFFIER :

Monsieur Pierre D UFONT

DEBATS :

à l'audience publique du 28 octobre 1987

- ARRET :

- contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le Conseiller GUDRIE - signé par Monsieur le Président ROBIQUET et par Monsieur Pierre DUPONT Greffier.

oOoOoOoOo

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé le 23 avril 1986 par Messieurs Claude et René MADEUF contre le jugement rendu le 14 février 1986 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre- 2ème section) dans le litige les opposant à Monsieur Hussein GHADIMI.

Faits et procédure -

Professeur de pédiatrie à l'université de New-York et spécialisé dans le traitement des prématurés, le docteur Hussein GHADIMI a mis au point une " composition d'acides aminés injectables appropriée aux besoins anaboliques du corps humain ", qui a fait l'objet de deux brevets d'invention déposés aux Etats-Unis d'Amérique le 9 décembre 1971 sous le n° 206.536 et le 17 août 1972 sous le n° 281.317.

Sous le bénéfice de cette priorité, cette même invention a également été déposée dans plusieurs pays dont la France.

Le brevet français enregistré sous le n° 72.43908 a été déposé le 8 décembre 1972 par Messieurs Claude et René MADEUF exerçant leur activité d'ingénieurs-conseils en propriété industrielle au sein du cabinet MADEUF et se présentant comme mandataires de Monsieur GHADIMI.

Après avoir réglé en son nom les dix premières annuités dues pour le maintien en vigueur de son titre, le Cabinet MADEUF se voyait notifier le 31 août 1983 une décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle prononçant la déchéance des droits du breveté pour non paiement de la onzième annuité due pour le 8 décembre 1982.

N'ayant été informé de cette décision que le 18 juillet 1984 par la société SYNHELABO qui assure l'exploitation de l'invention en France et se trouvant hors délai pour présenter un recours en restauration, Monsieur GHADIMI a par exploit du 7 janvier 1985 assigné Messieurs Claude et René MADEUF en demandant de les déclarer entièrement responsables de la déchéance du brevet français n° 72.43908 et de les condamner solidairement à lui payer en réparation de son préjudice une indemnité provisionnelle de 250.000 frs à valoir sur le montant des dommages-intérêts devant être arrêté après expertise.

Invokant les négligences du breveté qui laissait à divers mandataires successifs le soin de régler les annuités de son brevet et faisant état de leurs propres diligences auprès de la nièce de Mr GHADIMI qui avait réglé les trois dernières annuités, Messieurs

20653671

28131772

FR 7243908

A61K-07C

Composition
d'acides aminés
injectables
appropriée aux
besoins anaboliques
du corps
humain.

Ch. 4ème
section A

date
25 novembre 1987

2ème page

Claude et René MADEUF ont conclu au débouté en demandant reconventionnellement la somme de 100.000 frs en réparation du trouble moral et professionnel qu'ils déclarent avoir subi du fait de cette procédure et celle de 15.000 frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 14 février 1986 le tribunal de grande instance a : - dit qu'en n'effectuant aucune démarche auprès de Mr Hussein GHADIMI pour le compte duquel ils avaient déposé le brevet français n° 72.43.908 et payaient les annuités correspondantes, messieurs Claude et René MADEUF, ingénieurs conseils, ont manqué à leurs obligations, - dit toutefois que compte tenu de la négligence dont a fait preuve de son côté Mr Hussein GHADIMI, ils ne seront tenus de réparer que les deux tiers du dommage par lui subi du fait de la déchéance de son brevet, - commis Mr COMBALDEU en qualité d'expert avec mission de fournir tous éléments nécessaires à la détermination de ce préjudice en indiquant notamment le montant des redevances que pouvait espérer Mr GHADIMI en cas de concession de licence pour les années à venir et la valeur du brevet en cas de vente, - condamné messieurs Claude et René MADEUF à payer à Mr Hussein GHADIMI la somme de 50.000 frs à titre de provision et ordonné l'exécution provisoire de cette décision.

Après avoir interjeté appel le 23 avril 1986, messieurs MADEUF ont, par conclusions du 30 janvier 1987, demandé :

- de confirmer le jugement sus-visé en ce qu'il a reconnu que la négligence de Mr GHADIMI avait engagé sa responsabilité quant à la déchéance du brevet,

- mais de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

- de constater qu'en avisant régulièrement le mandataire apparent de Mr GHADIMI, sa nièce Sylvie, qui réglait les annuités depuis les trois dernières années précédant le non paiement ayant entraîné la déchéance du brevet, messieurs MADEUF n'ont fait preuve d'aucune négligence et n'étaient tenus d'aucune obligation supplémentaire à l'égard de la personne du breveté en vue du règlement de la onzième annuité,

- de dire en conséquence que compte tenu des circonstances de la cause, ils n'ont pas engagé leur responsabilité professionnelle,

- de constater de surcroît la nullité du brevet litigieux au vu des pièces régulièrement versées aux débats devant la Cour,

- de dire en conséquence que Mr Hussein GHADIMI ne justifie d'aucun intérêt à agir et que sa demande est tant irrecevable que mal fondée,

- de dire enfin qu'en intentant à messieurs MADEUF un procès fondé sur une faute professionnelle et ce malgré l'existence d'un mandataire apparent et d'une négligence indiscutée du breveté, Mr GHADIMI leur a causé un préjudice moral et commercial certain,

- de le condamner en conséquence à leur payer la somme de 100.000 frs à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Faisant valoir que les appelants sont irrecevables et mal fondés à invoquer la nullité du brevet par eux déposé en son nom et énumérant les diverses fautes par eux commises dans l'exécution de leur mandat, Mr GHADIMI a conclu le 15 octobre 1987 à la confirmation du jugement entrepris en demandant le renvoi de l'affaire devant la juridiction du premier degré pour qu'il soit statué sur son préjudice au vu des conclusions de l'expert ainsi que sur l'indemnité qu'il se réservait de solliciter en application de l'article 700

Chambre 4ème
section A
date
25 novembre 1987
page

du nouveau code de procédure civile.

Puis par conclusions additionnelles du même jour, il a réfuté les divers arguments invoqués par les appelants pour contester la validité de son brevet.

Enfin, se bornant à déclarer que ces conclusions étaient dénuées de pertinence, messieurs MADEUF ont demandé le 19 octobre 1967 de leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures, de dire en conséquence n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant les premiers juges et de condamner Mr GHADIMI à leur rembourser la somme de 50.000 frs par eux payée dans le cadre de l'exécution provisoire.

DISCUSSION -

Sur la recevabilité :

Considérant que les appelants demandent tout d'abord de déclarer Mr GHADIMI irrecevable en son action, en faisant valoir qu'il ne peut demander réparation du préjudice qu'il déclare avoir subi du fait de la déchéance de ses droits sur le brevet n° 72.43908, alors qu'ils ont pu s'apercevoir au cours des opérations d'expertise que ce brevet était nul, dans la mesure où, d'une part, la demande de brevet initiale déposée aux Etats-Unis le 9 décembre 1971 a été rejetée et où, d'autre part, le breveté avait publié antérieurement dans la revue " Pédiatries " un article divulguant la composition du produit en question,

Mais considérant que loin de conclure à la nullité du brevet dont il avait pour mission de déterminer la valeur, l'expert relève au contraire que le refus de délivrance aux Etats-Unis de la première des priorités invoquées ne saurait induire une éventuelle nullité du brevet français et que la publication effectuée dans la revue " Pédiatries " le 6 décembre 1971 est très insuffisante pour porter atteinte aux 22 revendications du brevet français,

Considérant surtout que les appelants apparaissent eux-mêmes irrecevables à invoquer la nullité du brevet litigieux pour s'opposer à l'action engagée à leur encontre, dans la mesure où sa validité était sans aucune incidence sur leurs propres obligations puisqu'ils avaient précisément reçu mandat de le maintenir en vigueur,

Considérant en revanche que Mr GHADIMI, établissant avoir concédé le 17 juin 1975 son brevet en licence, sans que sa validité ait fait l'objet de la moindre contestation jusqu'à la décision de déchéance, justifie d'un intérêt évident à rechercher la responsabilité de ses mandataires pour obtenir réparation du préjudice par lui subi du fait de la violation de leurs obligations; qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité par eux soulevée ne peut qu'être rejetée,

Sur la responsabilité :

Considérant que pour décharger leur responsabilité, les appelants avancent en premier lieu que le fait qu'ils aient accepté de déposer le brevet litigieux ne leur imposait pas de le maintenir en vigueur par le paiement des annuités,

Mais considérant qu'il est constant que les dix premières annuités de ce brevet ont été payées par leurs soins; que dès lors ils ne sauraient contester qu'ils avaient également accepté de se charger de ce mandat,

Chambre 4ème
section A

date
25 novembre 1967

4ème page

Considérant qu'ils font observer par ailleurs que si les cinq premières annuités relatives au maintien en vigueur du brevet français dont ils avaient la charge ont été réglées par les mandataires américains du breveté, puis par Monsieur Hussein GHADIMI lui-même, les cinq suivantes ont été réglées par son frère monsieur Youssef GHADIMI, puis par sa nièce Sylvie GHADIMI devenue ultérieurement épouse KATIRAF; qu'ils estiment en conséquence que celle-ci ayant réglé les huitième, neuvième et dixième annuités, ils étaient fondés à s'adresser directement à elle pour le règlement de la onzième et qu'ils justifient lui avoir adressé, après une première demande du 8 novembre 1982, une lettre de rappel le 27 mai 1983 précisant que le dernier délai pour régler cette annuité expirait le 30 juin 1983, puis lui avoir notifié le 19 septembre 1983 la décision du 31 août 1983 prononçant la déchéance, en lui exposant que le recours en restauration devait être exercé avant le 30 novembre suivant,

Mais considérant que si les dernières annuités avaient été payées par le frère, puis par la nièce du breveté, le Cabinet MADEUF n'en demeurerait pas moins exclusivement le mandataire du seul titulaire du brevet directement intéressé par son maintien en vigueur et que dès lors devant l'inertie de sa dernière correspondante, il se devait d'alerter monsieur Hussein GHADIMI lui-même,

Or considérant que les appelants ne justifient d'aucun envoi d'une lettre de mise en garde l'informant du non paiement de la dernière échéance et l'invitant à procéder à son règlement dans le délai de grâce de six mois,

Considérant surtout qu'alors que la décision de déchéance leur avait été personnellement notifiée le 31 août 1983, ils se devaient d'en aviser sur le champ le breveté lui-même qui seul avait qualité pour exercer le recours en restauration dans le bref délai imparti par la loi,

Considérant qu'en s'abstenant de le faire et en le mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer ce recours, messieurs Claude et René MADEUF ont incontestablement manqué à leurs obligations de conseils et commis une faute engageant leur responsabilité,

Considérant toutefois que les premiers juges ont à juste titre relevé que Mr GHADIMI s'étant abstenu de veiller personnellement au règlement ponctuel des annuités nécessaires au maintien en vigueur de son brevet, a lui-même concouru à la réalisation du dommage par lui invoqué et décidé en conséquence qu'il devra en supporter la charge pour un tiers,

Considérant que le partage de responsabilité ainsi retenu n'étant pas contesté par l'intimé, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Sur la réparation du préjudice -

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur la réparation du préjudice invoqué par le demandeur au vu des conclusions du rapport d'expertise,

Considérant enfin que l'action formée à leur encontre étant déclarée fondée, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, de leur demande de remboursement de la provision déjà versée et de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Ch. 4ème
section A
date
25 novembre 1987
5ème page

micro juges,

P R CES MOTIFS, et ceux non contraires des pre-

sitions,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispo-

leurs demandes,

Déboute Messieurs Claude et René MADRUF de toutes

Renvoie les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur la réparation du préjudice invoqué par Monsieur CHADMI.

Condamne Messieurs Claude et René MADRUF aux dépens d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi directement contre eux par la S.C.P. BOLLAT-BASKAL, titulaire d'un office d'avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.