

TGI PARIS 27 AVRIL 1989  
Brevets 76-12758 et 83-14438  
SAMEX c. PLYMOUTH  
PIBD 1989.463.III.493

DOSSIERS BREVETS 1989.V.8

**GUIDE DE LECTURE**

- LICENCE : CLAUSE DE PERFECTIONNEMENT : - PERFECTIONNEMENT \*\*\*  
- REVENDICATION \*\*\*

**I - LES FAITS**

- 29 avril 1976 : La société SAMEX dépose une demande de brevets 76-12758 ayant pour objet *"un perfectionnement aux têtes de filières pour la fabrication d'éléments tubulaires lacunaires"*.
- 10-15 juillet 1980 : SAMEX et PLYMOUTH FRANÇAISE concluent un contrat de licence simple sur le brevet comportant une clause de perfectionnements :
- "Au cas où le licencié fera une invention ou aurait connaissance d'une amélioration ou d'une modification concernant l'exploitation ou une nouvelle application de ladite invention ou des procédés de fabrication, objets de ladite invention, il devra immédiatement en faire part à SAMEX et devra lui révéler entièrement la nature des améliorations découvertes ainsi que la façon de les utiliser... En conséquence, les droits de monopole pour chaque amélioration, modification et nouvelle application, quelle que soit leur origine, resteront acquis à SAMEX qui sera seule habilitée à déposer des demandes de brevet à ce sujet"*.
- 6 septembre 1983 : PLYMOUTH dépose une demande relatif à un *"matériau pour le repérage des canalisations souterraines"*.
- 20 janvier 1988 : SAMEX assigne PLYMOUTH :
- . en revendication du brevet 83-14438 et des brevets étrangers correspondants,
  - . en restitution des fruits et revenus provenant de l'exploitation de ces brevets
- 25 avril 1988 : PLYMOUTH réplique par voie de :
- . défense au fond contestant le caractère de perfectionnement de l'invention couverte par le brevet 83-14438,
  - . demande en contrefaçon par SAMEX dudit brevet PLYMOUTH
- 27 avril 1989 : TGI PARIS
- décide que l'invention couverte par le brevet PLYMOUTH 83-14438 est un perfectionnement à l'invention couverte par le brevet SAMEX 76-12758;
  - fait droit à l'action en revendication de SAMEX sur le brevet français et les brevets étrangers correspondants de PLYMOUTH;
  - ordonne la restitution des revenus provenant desdits brevets et, à cette fin, ordonne une mesure d'expertise;
  - rejette la demande reconventionnelle de PLYMOUTH.

## II - LE DROIT

### - Qualification de perfectionnement

Le Tribunal doit, tout d'abord, vérifier si l'invention couverte par le brevet PLYMOUTH est un perfectionnement à l'invention couverte par le brevet SAMEX et, en conséquence, entre dans le champ d'application de la clause de perfectionnement du contrat.

A pareille question, le Tribunal répond de manière positive :

*"Attendu que le brevet SAMEX porte sur un perfectionnement aux têtes de filière et sur le produit obtenu par ce procédé.  
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats... que les têtes de filières de celle-ci permettent d'obtenir des grillages;  
Attendu que le brevet PLYMOUTH consiste dans le fait de doter d'un perfectionnement... une structure lacunaire, un grillage avertisseur;  
Que ce produit est dès lors une amélioration du produit susceptible d'être obtenu par le brevet SAMEX 76-12758...  
Attendu que force est de constater que le brevet PLYMOUTH 83-14438 est un perfectionnement du brevet SAMEX 76-12758".*

### - Application de la clause de perfectionnement

Le Tribunal applique, donc, la clause de perfectionnement :

*"Attendu qu'en application de l'article 3 du contrat de licence du 15 juillet 1980 passé entre les sociétés SAMEX et PLYMOUTH, cette dernière s'est engagée à laisser la Société SAMEX seule habilitée à déposer les demandes de brevet".*

### - Succès de la revendication . du brevet français :

Le Tribunal peut, donc, répondre favorablement à l'action en revendication de SAMEX :

*"Attendu que la Société SAMEX se trouve recevable et bien fondée en sa revendication de propriété du brevet n.83-14438, déposé le 6 septembre 1983".*

### . des brevets étrangers :

Le Tribunal se préoccupe, également, du sort des brevets étrangers correspondant au brevet français de PLYMOUTH et énonce dans son dispositif :

*"Ordonne le transfert à la Société SAMEX de la propriété du brevet déposé le 6 septembre 1983 sous le n°83-14438 ainsi que tout brevet ou demande de brevet étranger correspondant audit brevet".*

Nous retrouvons le problème du sort des brevets étrangers parallèles aux termes d'une action en revendication triomphante tel qu'il avait été, notamment, envisagé dans l'affaire Générale

Alimentaire (Paris 10 mai 1971, JCP.CI 1972.10818, obs.JM.Mousseron; Com. (rejet) 5 janvier 1973, Ann.prop.ind.1973.245, obs.JM.Mousseron; 10 mai 1977, PIBD 1978.210.III.76 et JM.Mousseron, *Traité des brevets*, t.I : *L'obtention des brevets*, Coll.CEIP, n.XXX, Litec 1984, n.1044, p.1007 s.) :

*"L'action portera sur les seuls titres français. La tentation est grande, sans doute, de tenir les brevets étrangers pour de simples accessoires de titres français initiaux, appelés à en suivre le sort... Les décisions précitées rendues dans l'affaire Générale Alimentaire ne s'y sont pas trompées qui après avoir effectué, elle-même, le transfert à Norten des brevets français de Générale Alimentaire, ont prescrit à cette dernière de procéder au transfert des brevets étrangers correspondant" (Traité, p.1007, 1008).*

La formule du Tribunal ("*ordonne le transfert de la propriété*") est suffisamment large pour couvrir à la fois :

- . le brevet français où le transfert est ordonné à l'INPI,
- . des brevets étrangers où le transfert est ordonné au titulaire "perdant".

Si, en effet, le juge français peut prescrire une mesure de transfert de propriété à une administration française, il n'a pas ce pouvoir à l'égard d'une administration étrangère et c'est, alors, le titulaire de ces titres étrangers qui doit prendre l'initiative des mesures; au cas où il ne les exécuterait pas ou le ferait de façon (partiellement) inefficace, la sanction ne serait pas le transfert autoritaire par le juge français mais la condamnation par le juge français à dommages intérêts du défendeur condamné qui n'aurait pas exécuté la prescription judiciaire.

#### **- Restitution des fruits**

Le Tribunal ordonne, ensuite, le transfert au titulaire du brevet l'ayant utilement revendiqué de tous les fruits et revenus obtenus de l'exploitation tant du brevet français que des brevets étrangers correspondant :

*"L'usurpateur et les ayants-cause dont le revendiquant établi la mauvaise foi seront tenus pour possesseurs de mauvaise foi du brevet et devront restituer les sommes qu'ils auraient perçues; les ayants-cause en vertu d'un titre translatif de propriété dont ils ignoraient les vices seront tenus pour possesseurs de bonne foi, conformément à l'article 550 C.Civ. dont les tribunaux admettent le jeu dans notre hypothèse et seront dispensés de la restitution des sommes perçues" (JM.Mousseron, op.cit., n.1049, p.1013 avec note 125).*

Ce transfert est rétroactif.

**MINUTE**

**B**

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS**

3<sup>e</sup> CHAMBRE 2<sup>e</sup> SECTION

JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 1989

N° du Rôle Général

5 181/88 ✓

Assignation du

20 JANV. 88

UNE EXPERTISE

MONSIEUR DALSACE  
1 RUE DU PONT L. PHILIPPE  
PARIS (4<sup>e</sup>)

N° 6

R.P. 58 207

**DEMANDEUR**

LA SOCIETE SAMEX  
dont le siège social est  
72600 SAINT-VINCENT DES PRES

représentée par :

Me Yves MARCELLIN, Avocat - D. 420

**DEFENDEUR**

LA S.A. PLYMOUTH  
dont le siège social est  
Allée du Rhône  
69320 FEYZIN

représentée par :

Me Jean NOUEL, Avocat - B. 303

et assistée de :

Me Lucien BRUN, Avocat plaidant au  
Barreau de Lyon

grosse délivrée le 18.5.89  
à Nancellin  
expédition le  
à  
2 copies le 18.5.89

10  
9

MINUTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Madame DISSLER, Vice-Président  
Monsieur DEBARY, Juge  
Madame BLUM, Juge

GREFFIER

Madame RINGRESSI

DEBATS à l'audience du 23 février 1989  
tenue publiquement

JUGEMENT prononcé en audience publique  
contradictoire  
susceptible d'appel

\*

\* \*

Par contrat en date des 10 et 15 juillet 1980, inscrit le 6 octobre 1980 au Registre National des Brevets, la Société SAMEX a concédé à la Société PLYMOUTH FRANCAISE la licence simple de son brevet n° 76 12758, déposé le 29 avril 1976, publié sous le n° 2 349 432, intitulé "perfectionnement aux têtes de filières pour la fabrication d'éléments tubulaires lacunaires".

Le contrat disposait dans son article 3 sous la mention perfectionnements : "au cas où le licencié ferait une invention ou aurait connaissance d'une amélioration ou d'une modification concernant l'exploitation ou une nouvelle application de ladite invention ou des procédés de fabrication, objets de ladite invention, il devra immédiatement en faire part à SAMEX et devra lui révéler entièrement la nature des améliorations ou découvertes ainsi que la façon de les utiliser. ... En conséquence, les droits de monopole pour chaque amélioration, modification et nouvelle application, quelque soit leur origine, resteront acquis à SAMEX qui sera seule habilitée à déposer des demandes de brevet à ce sujet..."

AUDIENCE DU  
27 AVRIL 89

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 6 SUITE

Le 6 septembre 1983 la Société PLYMOUTH FRANCAISE a déposé une demande de brevet relatif à un "matériau pour le ré-~~op~~érage des canalisations souterraines".

Cette demande n° 83 144 38 a été publiée le 8 mars 1985 et le brevet délivré a été Publié le 29 novembre 1985 sous le n° 2 551 480.

Faisant valoir que le dépôt de la demande de ce brevet avait été effectué en violation de l'article 3 du contrat de licence, la Société SAMEX a fait assigner, le 20 janvier 1988, la Société PLYMOUTH en revendication de la propriété du brevet n° 83 144 38 et aux fins de la condamnation de la défenderesse au paiement, outre de 20 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'une provision de 300 000 F à valoir sur la restitution des fruits et revenus provenant de l'exploitation de ce brevet et de tout titre étranger correspondant, le montant des bénéfices devant être déterminé après expertise.

La Société PLYMOUTH a conclu le 25 avril 1988 au débouté de la demande au motif que son brevet n° 83 144 38 était totalement étranger au brevet SAMEX et a réclamé 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 10 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société PLYMOUTH a sollicité également la constatation judiciaire des actes de contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet n° 83 144 38 commis par la Société SAMEX et a demandé, outre les mesures habituelles d'interdiction et de confiscation sous astreinte et de publication, une indemnité provisionnelle de 50 000 F à valoir sur son préjudice à déterminer après expertise comptable, l'exécution provisoire du chef de l'interdiction sous astreinte de l'expertise et de la provision, et enfin la somme de 10 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société SAMEX a maintenu ses prétentions initiales en développant son argumentation et a conclu au débouté de la troisième

MINUTE

Société PLYMOUTH en faisant valoir notamment à titre subsidiaire que la preuve de la contrefaçon qu'elle aurait commise n'était pas rapportée .

La Société PLYMOUTH et la Société SAMEX ont successivement conclu en demandant le bénéfice de leurs précédentes écritures .

\*

\* \*

SUR LA PORTEE DES BREVETS N° 76 12 758 et

83 144 38

Attendu que le brevet SAMEX n° 76 12 758 concerne une tête de filière pour la réalisation d'éléments tubulaires lacunaires notamment des filets tubulaires sans soudure, par extrusion d'une matière synthétique plus particulièrement d'une matière plastique de préférence thermoplastique;

Qu'il se propose de remédier à L'absence d'uniformité dans l'obtention des lacunes ou ouvertures de la matière extrudée par le fait que les arêtes radiales de la tête de filière d'où sort le tube de matière plastique, après avoir traversé celui-ci, viennent porter contre un élément rigide situé de l'autre côté du tube ;

Que l'invention permet ainsi d'obtenir une gaine ou un filet tubulaire avec des mailles ou ouvertures réparties très uniformément ;

Attendu que le brevet PLYMOUTH n° 83 144 38 porte sur un matériau pour le repérage des canalisations souterraines ;

Qu'il était déjà connu d'associer à un grillage avertisseur en matière plastique des éléments en formes de bandes longitudinales continues et rectilignes ayant une résistance à l'allongement et à la rupture différentes du grillage lui-même pour faciliter le repérage des canalisations lors de fouilles à la pelle mécanique ;

10

MINUTE

AUDIENCE DU  
27 AVRIL 89

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 6 SUITE

Que ce matériau de repérage jouait cependant imparfaitement son rôle, les morceaux de bande arrachés lors de la rupture du grillage et des bandes par le godet de la pelle disparaissant souvent dans les matériaux saisis et les bandes, demeurant sur les parois, pouvant n'être que peu visibles ;

Que l'invention prétend pallier cet inconvénient par la combinaison d'une ou plusieurs bandes rectilignes mais discontinues réalisées en une matière ayant une bonne résistance à la tupture et d'un support ayant une faible résistance à la rupture ;

Que ce support peut être réalisé en plusieurs matières sous diverses formes notamment du film perforé ou un grillage ;

#### SUR LA DEMANDE EN REVENDICATION DE PROPRIETE

Attendu que le brevet SAMEX n° 76 12 758 porte sur un perfectionnement aux têtes de filière et sur le produit obtenu par ce procédé ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment d'un rapporty dressé le 22 septembre 1983 par la Société PLYMOUTH suite à la visite de ses techniciens dans les locaux de SAMEX, que les têtes de filières de celle-ci permettent d'obtenir des grillages ;

Attendu que le brevet PLYMOUTH consiste dans le fait de doter d'un perfectionnement (une bande rectiligne discontinue de résistance à la rupture plus grande que le support) une structure lacunaire, un grillage avertisseur ;

Que ce produit est dès lors une amélioration du produit susceptible d'être obtenu par le brevet SAMEX n° 76 12 758 ;

Attendu qu'il convient de relever que la Société PLYMOUTH, tout en contestant utiliser le brevet SAMEX n° 76 12 758 pour obtenir son produit, ne fournit aucun élément cinquième

AUDIENCE DU  
27 AVRIL 89

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 6 SUITE

SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE  
CIVILE

Attendu qu'il paraît équitable  
d'allouer à la Société SAMEX la somme de  
8 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau  
Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Ordonne le transfert de la propriété  
à LA Société SAMEX du brevet déposé le 6 sep-  
tembre 1983 sous le n° 83 144 38 ainsi que  
de tout brevet ou demande de brevet étranger  
correspondant audit brevet.

Dit que la Société PLYMOUTH devra  
restituer à la Société SAMEX l'intégralité  
des fruits et revenus provenant de l'exploita-  
tion du brevet n° 83 144 38 et des titres  
étrangers correspondants.

Avant dire droit sur le montant  
des sommes dues :

Désigne en qualité d'expert :

Monsieur DALSACE  
1 rue du Pont Louis Philippe  
75004 PARIS  
TEL. 42 89 50 03

avec mission de :

déterminer les bénéfices effective-  
ment tirés par la Société PLYMOUTH de l'ex-  
ploitation du brevet et titres étrangers sus  
visés et de faire les comptes entre les par-  
ties en application du contrat de licence du  
15 juillet 1980.

Dit que l'expert sera saisi et ef-  
fectuera sa mission conformément aux dispo-  
sitions des articles 263 et suivants du  
Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il

175

