

PARIS 30 JANVIER 1991  
C.T.M. c. NOZICK  
Inédit

DOSSIERS BREVETS 1991.I.2

**GUIDE DE LECTURE**

- DROIT AU BREVET FRANÇAIS : DROIT DE L'INVENTEUR

\*\*\*

- DROIT AUX BREVETS ETRANGERS : PRIORITE

\*\*\*



## 2°) *Enoncé du problème*

NOZICK a-t-il été cédé son droit au brevet à CTM ?

## **B - LA SOLUTION**

### 1°) *Enoncé de la solution*

*"C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que CTM, en faveur de qui il - NOZICK - a ainsi fait abandon de ses droits patrimoniaux sur l'invention, est son ayant-cause.*

*Considérant qu'en application de l'article 1 bis de la loi du 2 janvier 1968 le droit au titre de propriété industrielle appartient à CTM ayant-cause de l'inventeur qui avait décidé d'inscrire le brevet au nom de cette société".*

### 2°) *Commentaire de la solution*

.- La décision étudiée est parmi les premières à appliquer l'article 1 bis introduit dans la loi des brevets par la loi du 13 juillet 1970 :

*"Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur ou à son ayant-cause".*

En substituant cette formulation à l'article 1 al.2 du texte initial de 1968 :

*"Ce droit appartient au premier déposant, personne physique ou morale".*

notre Droit n'a pas abandonné le principe du premier déposant : le droit naît, toujours, par la première demande et la règle ne peut être corrigée par l'évocation d'une quelconque priorité d'invention. La loi précise, désormais, seulement, que le droit de propriété industrielle régulièrement établi par quelque demande - et demandeur - que ce soit doit revenir "à l'inventeur ou à son ayant-cause". Il n'y a pas de "droit à demander le brevet"; il y a un "droit au brevet demandé". Par inventeur on entend, d'autre part, non point le "first inventor" mais l'auteur des travaux sur la base desquels la première demande est intervenue.

.- Si le demandeur n'est pas son ayant-cause, l'inventeur est, donc, en droit de faire appel à l'action en revendication prévue par l'article 2 :

*"Si un titre de propriété industrielle a été demandé... pour une invention soustraite à l'inventeur... la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré".*

La réplique du demandeur consistera à établir qu'à défaut d'être l'inventeur, il en est l'ayant-cause. Le problème posé est, alors, un problème d'existence et de preuve d'un transfert du droit au brevet, du patrimoine de l'inventeur au patrimoine du demandeur. En l'occurrence, cette recherche est effectuée par la Cour qui, sans grande précision, il est vrai, considère que le dépôt d'un brevet sur une invention de PDG faite par la société qu'il contrôle à 99 % révèle un accord entre cet inventeur et le déposant.

On peut, toutefois, se demander si pareil accord n'était pas soumis à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales... qui sera invoqué dans la deuxième partie de la décision.

Au passage, l'arrêt observe que l'action engagée est une action en revendication et point une simple action en rectification d'erreur matérielle tenant au patronyme du demandeur. L'observation doit, bien entendu, être approuvée.

.- Sur le délai de prescription de l'action en revendication, l'article 2 al.2 de la loi des brevets dispose :

*"L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, si la mauvaise foi du propriétaire du titre au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre peut être prouvée, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre".*

En l'espèce, le délai de principe de la prescription était épuisé puisque *"l'action en revendication (avait été) introduite par J. NOZICK plus de trois ans après la délivrance du brevet"*.

La situation d'exception - mauvaise foi du demandeur - n'était, en revanche, pas constituée :

*"J.NOZICK ne saurait soutenir que CTM serait de mauvaise foi" (puisqu'elle savait n'avoir aucune droit à l'attribution du titre) "dès lors que c'est lui ès qualité qui a pris cette décision et qu'il ne saurait se prévaloir d'une turpitude qui serait la sienne puisqu'il est responsable de la situation de fait et de droit par lui critiquée".*

## **SECOND PROBLEME (Sur la revendication des brevets européen et américain)**

- S'agissant de la demande américaine le mécanisme de priorité est le mécanisme de priorité unioniste défini par les articles IV de la Convention de Paris;

- S'agissant de la demande européenne, le mécanisme de priorité applicable est le mécanisme autonome défini par les articles 87 et 89 de la Convention de Munich.

Dans le cours de ses observations, la Cour énoncera :

*"... le droit de priorité... doit, aux termes de la Convention d'Union comme de la Convention sur le brevet européen, être exercé dans le délai de 12 mois suivant la date du dépôt du brevet d'origine; qu'en effet les demandes de brevets européen et américain ont respectivement été effectuées les 6 juin et 11 juin 1984 soit avant l'expiration de ce délai (29 juillet 1984)".*

## **A - LE PROBLEME**

### **1°) Prétentions des parties**

a) Le demandeur invoquant pour lui le bénéfice de priorité (NOZICK)

prétend :

- que le bénéfice de priorité naît au profit de l'inventeur et point du demandeur (1),
- et (subsidièrement) que le demandeur lui a cédé ce bénéfice (2).

b) Le défendeur contestant le bénéfice de priorité de NOZICK (CTM)

prétend :

- que le bénéfice de priorité naît au profit du demandeur et point de l'inventeur,
- et (subsidièrement) qu'il n'a pas cédé ce bénéfice à NOZICK.

### **2°) Enoncé du problème**

- Problème général : qui est le bénéficiaire de la priorité prévue par les Conventions de Paris et de Munich ? (1)

- Problème particulier : à supposer la priorité bénéficière au demandeur, ce bénéfice a-t-il été, en l'espèce, cédé par le demandeur à l'inventeur ? (2)

## **B - LA SOLUTION**

### **1°) Enoncé de la solution**

(1) *"Contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement, le droit de priorité n'est pas attaché à la qualité d'inventeur mais naît du dépôt régulièrement effectué; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de brevet français était une première demande et il a été établi que celle-ci a fait l'objet d'un dépôt régulier; que son attributaire est donc en application de l'article 4 de la Convention d'Union, CTM déposant de la demande de brevet français et titulaire du brevet délivré".*

(2) *"Le droit de priorité dès qu'il est né se détache de la demande d'origine dont il n'est pas l'accessoire et peut être cédé isolément".*

*"Considérant que la cession du droit de priorité pour le brevet américain étant nulle et aucune cession n'étant établie pour le brevet européen, CTM apparaît être demeurée la titulaire de ce droit".*

## 2°) *Commentaire de la solution*

(1) La solution s'impose et il est même curieux que le TGI de Paris ne l'ait point retenue. En revanche, l'allusion à la titularité du brevet délivré n'a aucun intérêt. Peu importe, en effet, que l'auteur de la demande ait cédé le droit né de ce premier dépôt avant la délivrance. Sauf cession de la priorité, il en demeure titulaire.

(2) Pour la quatrième fois, à notre connaissance, la jurisprudence française énonce une règle dont l'intérêt croît avec l'augmentation du nombre des brevets demandés sous couvert de la priorité développée par un dépôt antérieur.

La Cour relève, d'autre part :

*"CTM fait valoir qu'une telle cession n'est pas valable comme n'ayant pas été soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ainsi que l'exige l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.  
Considérant qu'aucun élément du débat n'établit qu'une telle autorisation ait été obtenue et que les faits n'ont du reste pas été contestés dans les écritures de l'intimé".*

Le fait, toutefois, que le bénéfice de priorité n'ait pas été cédé par CTM à NOZICK n'établit pas le défaut de droit au brevet de NOZICK. Tout au plus, dans un litige en validité du brevet, pourrait-on lui refuser le bénéfice de la priorité et lui reprocher de prétendre indûment à la date de dépôt de la demande française et lui opposer, efficacement, les antériorités établies entre la date du dépôt français - demande première - et celle du dépôt européen ou américain - demandes secondes -.

N° Répertoire Général : 90-017470

Sur appel d'un jugement du Tribunal  
de Grande Instance de Paris rendu le  
2 mai 1990 par la 3ème chambre 1ère  
section

AIDE JUDICIAIRE

Admission du  
au profit de

Date de l'ordonnance de  
clôture :

CONTRADICTOIRE

INFIRMATION PARTIELLE

Brevets

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRÊT DU 30 JANVIER 1991

(N° 1 , 15 pages

PARTIES EN CAUSE

La société CTM (COMPAGNIE TELETECHNIQUE MODELAN  
société anonyme dont le siège est à RUNGIS(VILLE  
DE MARNE), 1/5 rue Traversière, agissant pour  
les actes et diligences de son Président du Conseil  
d'Administration y domicilié,

APPELANTE au Principal, INTIMÉE Incidemment  
Représentée par Maître OLIVIER, Avoué

Assistée par Maître COSTE, Avocat

ET:

Monsieur Jacques NOZICK, demeurant 28 rue Br  
à PARIS(75005)

INTIME au Principal, APPELANT Incidemment

Représenté par Maître MIRA, Avoué

Assisté par Maître SULTAN, Avocat

COMPOSITION DE LA COUR

(lors des débats et du délibéré)

Président: Madame ROSNEL

Conseillers: Madame MANDEL et Monsieur BOVAI

GREFFIER: Madame TOUSSAINT lors des débats

et Monsieur BESSON lors du prononcé de l'arrêt

DEBATS: A l'audience publique du 28 novembre  
1990

ARRÊT: Contradictoire.

Prononcé publiquement par Madame ROSNEL, Pré  
sident, laquelle a signé la minute avec Monsieur  
BESSON, Greffier.

Statuant sur l'appel formé le 3 Juillet 1990 par la Société  
CIM COMPAGNIE TELETECHNIQUE MODERNE (ci-après CIM) d'un jugement  
rendu le 2 Mai 1990 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS  
disant irrecevable comme prescrite l'action de Jacques NOZICK en  
revendication de brevet français n° 83.12516 et rejetant comme  
mal fondée la demande de CIM en revendication de la propriété de  
la demande de brevet européen n° 84.401.176.7 et de la demande  
de brevet américain n° 4.581.489 déposée par Jacques NOZICK.

FAITS et PROCEDURE

A - Il est expressément fait référence au jugement  
déféré et aux écritures des parties pour un exposé complet des  
faits et de la procédure antérieure ainsi que des moyens des  
parties.

Il suffit seulement de rappeler que CIM, société  
anonyme ayant pour objet la conception, la fabrication et la

distribution de matériel de raccordement pour réseaux téléphoniques et informatiques, a été créée pour les besoins de l'exploitation des brevets de Jacques NOZICK qui en possédait 99 % des parts du capital en était le Président Directeur Général.

Suivant un protocole du 20 Novembre 1985, Jacques NOZICK agissant tant en sa qualité de P.D.G. de CIM qu'en son propre nom, a cédé à la Société Henri POUYET 31 % du capital social de CIM, le contrat prévoyant un droit de préemption pour le cas de vente par Jacques NOZICK de tout ou partie de ses actions.

Par un contrat de même date Jacques NOZICK concédait à POUYET la licence d'exploitation de divers brevets dont il déclarait être "l'inventeur et le seul et unique propriétaire" notamment ceux objets du présent litige, savoir :

brevet français 83.12516 du 29 Juillet 1983

brevet européen 84.401.176 du 6 Juin 1984

brevet U.S. 621.755 du 18 Juin 1984

pour "dispositif de raccordement modulaire pour répartiteur téléphonique".

A la suite de difficultés survenues entre CIM et POUYET, un protocole d'accord était signé le 22 Avril 1988 sous l'égide du mandataire ad hoc désigné par le Tribunal de Commerce de PARIS, accord par lequel CIM cédait à POUYET l'intégralité de ses actions et qui prévoyait la démission de Jacques NOZICK de son mandat de P.D.G. au plus tard le 15 Mai suivant.

Le brevet français 83.12516 a été déposé le 29 Juillet 1983 par CIM avec indication comme inventeur : Jacques NOZICK. Ce dernier a déposé avec la revendication de la priorité du brevet français 83.12516 : - le 6 Juin 1984 à l'Office Européen

des Brevets sous le n° 84.401 176.7 une requête en délivrance d'un brevet européen.

- le 18 Juin 1984 aux U.S.A. une demande de brevet n° 621 755.

B \_ Faisant grief à Jacques NOZICK d'avoir, en fraude de ses droits, déposé ces deux demandes, CIM l'a assigné le 22 Décembre 1988 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 2 Janvier 1968 modifiée, en revendication de la propriété de ces deux demandes de brevet, en demandant la restitution des fruits et revenus outre l'indemnisation de son préjudice.

Par acte du 3 Mars 1989 Jacques NOZICK, se prévalant de sa qualité d'inventeur, demandait sur le fondement des articles 1 bis et 2 §2 de la même loi, la reconnaissance de sa qualité de propriétaire du brevet français 83.12516 au motif que CIM ne justifiait d'aucune convention lui ayant donné droit au titre aux lieu et place de l'inventeur.

Joignant les deux instances, le Tribunal par jugement du 2 Mai 1990 a :

-dit irrecevable parce prescrite l'action de Jacques NOZICK en revendication du brevet 83.12516

-dit mal fondée la demande de CIM en revendication de la propriété de la demande de brevet européen 84.401176-7 et de la demande de brevet américain 4.581.489 déposées par Jacques NOZICK

-débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles

-mis les dépens pour moitié à la charge de chacune des parties.

Ch 4<sup>me</sup> /

date 30 JAN

me

C - Exposant notamment que le maintien de cette décision aurait pour effet de faire coexister sur le territoire français deux droits identiques appartenant à des titulaires différents puisque le brevet européen désigne la France, CIM le 3 Juillet 1990, fait autoriser à interjeter appel à jour fixe.

+ s'est  
X ?  
C

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement en ses dispositions lui faisant grief, de la juger bien fondée en sa demande en revendication de la propriété de la demande des brevets européen et américain sus indiqués déposés par Monsieur NOZICK et de ses demandes accessoires, de transférer à son profit tous les droits attachés à ces deux demandes, de faire inscrire le dispositif de l'arrêt au registre des brevets, de condamner Jacques NOZICK :

-à lui restituer les fruits et revenus provenant de l'exploitation des titres revendiqués

-à lui payer une indemnité de 500.000 F et une somme de 50.000 F pour ses frais non taxables de procédure.

En réplique aux conclusions adverses, elle demande de rejet des prétentions de Monsieur NOZICK et en particulier de son appel incident.

D - Jacques NOZICK conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit mal fondée la demande de CIM en revendication de la propriété des deux demandes de brevet européen et américain.

Par réformation du surplus, il demande à la Cour :

-de juger que sa demande tendant au rétablissement dans le brevet français 83.12516, par application de l'article 1 bis de la loi du 2 Janvier 1968, de l'identité de l'inventeur nommément désigné à la demande de brevet ne constitue pas une demande en revendication susceptible de prescription mais une

Ch 4<sup>ème</sup>  
date 30 JAN  
5<sup>ème</sup>  
p

simple rectification imposée par les termes de la demande, en application du texte précité.

-Subsidiairement de, constater la mauvaise foi de CIM qui ne pouvait ne pas avoir connaissance de son absence de droit à l'attribution au titre lors de la délivrance de celui-ci.

-Plus subsidiairement de constater qu'il est en droit serait-ce à titre d'exception de se prévaloir de la propriété de l'invention objet du brevet français et de revendiquer la propriété du titre sans que lui soit opposable la prescription triennale.

-de condamner CIM, déboutée de toutes ses demandes à lui payer une indemnité de 100.000 F en réparation du préjudice moral, matériel et professionnel causé par les initiatives judiciaires abusives de CIM ainsi qu'une somme de 50.000 F pour ses frais irrépétibles.

Discussion :

I - Sur le brevet français n° 83.12516 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été ci-avant exposé ce brevet a été déposé le 29 Juillet 1983 avec l'indication comme demandeur, la Société Anonyme dite CIM et comme inventeur, Jacques NOZICK ;

Qu'il est régi par la loi du 2 Janvier 1961 modifiée qui en son article 1 bis alinéa 1 dispose : "le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur ou à son ayant cause" ;

Considérant que c'est sur le fondement de cet article que Jacques NOZICK a assigné CIM aux fins de faire constater sa propriété sur l'invention objet du brevet 83.12516, exposant que

la Société CIM qui ne justifie d'aucune convention ni d'une quelconque disposition légale lui ayant donné droit au titre au lieu et place de l'inventeur, "l'a frustré", ajoutant qu'on ne saurait lui objecter les dispositions de l'article 2 alinéa 2 de la loi aux termes duquel "l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la délivrance du titre de propriété industrielle", ce en raison de la mauvaise foi de CIM qui fait courir le délai de prescription à compter de l'expiration du titre ;

Considérant que le Tribunal ayant dit irrecevable parce que prescrite l'action de Jacques NOZICK en revendication du brevet 83.12516, Jacques NOZICK soutient devant la Cour que son action "ne saurait s'analyser en une revendication mais en une demande de rectification" imposée par les termes mêmes de la demande de brevet d'invention où il a été désigné comme l'inventeur ;

Qu'il fait essentiellement valoir :

-que l'action en revendication concerne le cas où l'invention a été soustraite à l'inventeur ou le cas où le titre a été demandé en violation d'une obligation légale ou conventionnelle

-que la mention de la qualité d'inventeur emporte droit à la propriété du titre et permet à l'inventeur d'obtenir rectification du titre en ce qu'il a mentionné un autre nom en qualité de déposant

-que CIM n'est pas l'ayant cause de l'inventeur, cette qualité ne découlant pas du pouvoir qu'il a donné au Cabinet CAPRI de déposer le brevet "au nom et pour le compte de CIM," pouvoir qui s'analyse tout au plus en une convention de prête-nom ou un acte simulé

-qu'en toute hypothèse ce pouvoir n'exclut pas la mauvaise foi de CIM qui savait n'avoir aucun droit à l'attribution du titre, mauvaise foi qui lui interdit de se

prévaloir de la prescription triennale avec pour point de départ la date de délivrance du titre

-qu'enfin il est de principe que la prescription ne peut éteindre l'exception et, ne serait-ce que par voie d'exception, il est en droit de se prévaloir de la propriété de l'invention ;

Mais considérant que cette argumentation particulièrement révélatrice des incertitudes de Monsieur NOZICK sur la portée de ses droits, ne peut être suivie ;

Qu'il sera observé que son dernier moyen est en contradiction flagrante avec les faits de la cause puisque ce n'est pas à titre d'exception qu'il oppose la revendication de la propriété du titre mais qu'il a, par acte du 3 Mars 1989, introduit une action à cette fin ;

Considérant que les termes ci-avant rappelés de ses écritures de première instance étaient à cet égard sans ambiguïté et que le Tribunal n'a pas eu à les interpréter ;

Que la "rectification" à laquelle il veut à présent prétendre ne saurait s'entendre que d'une erreur matérielle mais que s'agissant de la délivrance d'un titre dont la propriété lui appartiendrait et qui aurait, à tort, été délivré à un tiers, il ne peut s'agir que d'une action en revendication de propriété, étant observé que Jacques NOZICK fait valoir la mauvaise foi de CTM attributaire du titre, sans toutefois soutenir que l'invention lui a été soustraite ;

Considérant que la simulation invoquée, qui suppose l'existence de deux conventions l'une secrète, l'autre ostensible, n'apparaît pas devoir s'appliquer au pouvoir donné au Cabinet CAPRI ;

Que ce mandataire a reçu de Monsieur NOZICK, P.D.G. de CTM, mandat de déposer un brevet au nom de CTM ;

Que certes Monsieur NOZICK était par ailleurs l'inventeur, qualité qui ne lui a jamais été contestée ; qu'aux termes de l'article 1 bis sus rappelé le droit au titre appartient à l'inventeur ou à son ayant cause ;

Que l'invention alors que le titre n'est pas encore délivré est un bien incorporel qui a une valeur patrimoniale ;

Que si elle fait l'objet d'un droit de propriété au profit de son auteur, il est loisible à celui-ci de la céder à titre gratuit ou onéreux ;

Or considérant qu'il ressort des faits de la cause que la Société CIM dont Monsieur NOZICK était l'actionnaire très largement majoritaire avait été créée pour l'exploitation des inventions de Jacques NOIZICK ; que les brevets relatifs à inventions étaient déposés<sup>+</sup> au nom de l'inventeur les autres au nom de CIM, société dont il avait le contrôle et était l'organe représentatif ; que dès lors ayant la double qualité d'inventeur et de P.D.G. de CIM, NOZICK ne saurait, en l'absence de tout élément extérieur confortant son affirmation, soutenir que le pouvoir donné au Cabinet CAPRI doit s'analyser en une convention de prête nom ;

Que c'est à juste titre que les premiers Juges ont retenu que CIM, en faveur de qui il a ainsi fait abandon de ses droits patrimoniaux sur l'invention, est son ayant cause ;

Considérant qu'en application de l'article 1 bis de la loi du 2 Janvier 1968 le droit au titre de propriété industrielle appartient à CIM ayant cause de l'inventeur qui avait décidé d'inscrire le brevet au nom de cette société ;

Considérant que Jacques NOZICK ne saurait dès lors soutenir que CIM serait de mauvaise foi " puisqu'elle savait n'avoir aucun droit à l'attribution du titre" dès lors que c'est lui<sup>##</sup> à qualité<sup>##</sup> a pris cette décision et qu'il ne saurait se prévaloir d'une turpitude qui serait la sienne puisqu'il est responsable de la situation de fait et de droit par lui critiquée ;

+  
les uns

#  
qui

Ch 4<sup>ème</sup> f.

date 30 JAN. 1968

g<sup>ème</sup>

pi

Qu'au demeurant, l'attribution du titre à CIM ne contrevient pas à l'article 1 bis de la loi et, ainsi que le relève le Tribunal, CIM en déposant la demande de brevet français, avec l'accord de l'inventeur, a agi de bonne foi ;

Considérant que faute de rapporter la preuve de la mauvaise foi de CIM, l'action en revendication introduite par Jacques NOZICK plus de trois ans après la délivrance du brevet est prescrite en application de l'article 2 alinéa 2 de la loi ;

Que le jugement de ce chef mérite confirmation ;

## II - Sur l'action en revendication de CIM :

Considérant que CIM a été déboutée de sa demande en revendication de la demande de brevet européen 84.401.176\_7 présentée le 6 Juin 1984 par NOZICK avec revendication de la priorité du brevet 83.12516 ainsi que de la demande de brevet américain déposée le 18 Juin 1984 sous le numéro 621.755 délivré sous le n° 4.581.489 avec la revendication de la priorité du même brevet français appartenant à CIM ;

Considérant que dans ses dernières écritures signifiées le jour de l'audience des plaidoiries, Jacques NOZICK relève que, selon les termes de son assignation pour plaider à jour fixe, CIM situe son action dans le cadre de la revendication prévue par l'article 2 alinéa 1 de la loi du 2 Janvier 1968 ; que son action est donc prescrite en application des dispositions de l'alinéa 2 du même texte en raison de l'expiration du délai de trois ans à compter de la publication des titres revendiqués ;

Mais considérant que la délivrance du brevet européen a été publiée le 18 Mai 1988 et celle du brevet-américain le 8 Avril 1986 ; que dès lors, l'action en revendication introduite le 22 Décembre 1988 n'est pas prescrite ; que le moyen opposé

Ch 4<sup>ème</sup>  
date 30 JAN. 89

10<sup>ème</sup>

par Jacques NOZICK tiré de la prescription doit être rejeté comme mal fondé ;

Considérant qu'au soutien de son appel, CIM fait valoir que les premiers Juges ont commis une erreur de droit en relevant que "la Société CIM n'établit pas être titulaire en vertu de la loi ou en exécution d'une convention, du droit de priorité sur le brevet numéro 85.12516" ;

Mais considérant que ce moyen -qui n'apparaît pas au demeurant avoir été opposé dans les écritures de première instance de Monsieur NOZICK - ne peut être retenu en présence des dispositions de l'article 4 de la Convention de Paris d'où il résulte ainsi que le rappelle exactement CIM, que le droit de priorité qui naît d'une demande de brevet appartient au déposant ;

Que ce texte dispose : "celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention...dans l'un des pays de l'Union ou son ayant cause, jouira pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après" ;

Que l'article 4 détermine les conditions de la naissance du droit de priorité savoir : une première demande, régulièrement déposée, dans un pays de l'Union ;

Que contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement, le droit de priorité n'est pas attaché à la qualité d'inventeur mais naît du dépôt régulièrement effectué ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la demande de brevet français était une première demande et il a été établi que celle-ci a fait l'objet d'un dépôt régulier ; que son attributaire est donc en application de l'article 4 de la Convention de l'Union, CIM, déposant de la demande de brevet français et titulaire du brevet délivré ;

Ch 4<sup>ème</sup> A

date 30 JAN. 1985

11<sup>ème</sup> par

Considérant que certes le droit de priorité dès qu'il est né se détache de la demande d'origine dont il n'est pas l'accessoire et peut être cédé isolément ;

Considérant que Jacques NOZICK, à qui il appartient de faire la preuve de la cession de ce droit à son profit, met au débats un acte de cession du 28 Mars 1985 à son profit du brevet américain et par lequel le Cabinet américain SUGHRUE, NION, ZINN, MACPEAK de SEAS lui en fait retour en lui indiquant "qu'une telle cession n'est pas requise par la pratique américaine pour supporter une revendication de priorité" ;

Qu'en ce qui concerne le brevet européen, Jacques NOZICK n'a fourni avant les débats aucun document de cession de priorité ainsi qu'en atteste l'Office Européen des Brevets dans le téléfax du 18 Novembre 1988 produit par CIM ;

Qu'à cet égard il sera du reste relevé que les directives de l'OEB n'exige pas de la part de cet organisme une vérification de la validité du droit de priorité ;

Que d'autre part dans sa demande de brevet européen Jacques NOZICK qui revendiquait la priorité du brevet Français 8312516 a fait mentionner comme titulaire du brevet européen :

"NOZICK Jacques E.

CIM 28 rue Broca F- 75005 PARIS (FR)"

mention dont CIM relève non sans pertinence qu'elle crée une confusion entre CIM et NOZICK ;

Considérant qu'en tout état de cause aucun document de cession n'a été enregistré par les organismes américain ni de l'OEB qui ont, sans en vérifier le bien fondé, pris acte des déclarations du requérant que le brevet français ne désigne pas comme étant le titulaire du brevet d'origine d'où naît le droit de priorité ;

Considérant qu'aucun document ni aucune note en cours de délibéré n'ayant été demandée aux parties, il convient de

† un courrier du 8 mars 1989

Ch 4<sup>ème</sup> A

date 30 JAN. 1989

12<sup>ème</sup> pag

dire irrecevables les notes et documents joints adressés à la Cour par les parties ;

Qu'il n'est pas sans intérêt de noter que l'acte de cession du 28 Mars 1985 comporte implicitement la reconnaissance des droits de CIM sur le brevet français dont cette société, sous la signature de Jacques NOZICK en sa qualité de P.D.G., a cédé le droit de priorité à Jacques NOZICK personne physique ;

Que CIM fait valoir qu'une telle cession n'est pas valable comme n'ayant pas été soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration ainsi que l'exige l'article 101 de la loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Considérant qu'aucun élément du débat n'établit qu'une telle autorisation ait été obtenue et que les faits n'ont du reste pas été contestés dans les écritures de l'intimé ;

Que la cession du droit de priorité pour le brevet américain étant nulle et aucune cession n'étant établie pour le brevet européen, CIM apparaît être demeurée la titulaire de ce droit ;

Que si les cessions invoquées étaient intervenues le 28 Mars 1985, il convient d'observer que Jacques NOZICK est mal venu à faire valoir le caractère éphémère du droit de priorité qui doit, aux termes de la Convention de l'Union comme de la Convention sur le brevet européen, être exercé dans le délai de 12 mois suivant la date du dépôt du brevet d'origine ;

Qu'en effet les demandes de brevet européen et américain ont respectivement été effectuées les 6 Juin et 11 Juin 1984 soit avant l'expiration de ce délai ;

Que les irrégularités alors commises et dont seul est responsable Jacques NOZICK, ne sauraient priver CIM de son droit de revendiquer la propriété des brevets ainsi déposés qui, constituant le prolongement du brevet français, doivent être transférés à CIM ainsi qu'elle le demande, de même que lui

seront restitués les fruits et revenus provenant de leur éventuelle exploitation ;

III - Sur les demandes en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Considérant que Jacques NOZICK succombant en toutes ses prétentions n'est pas fondé en sa demande en dommages-intérêts du chef de la procédure abusive et qu'il devra par ailleurs conserver l'entière charge de ses frais non taxables de procédure ;

Considérant que CIM ne fournit aucune justification particulière à sa demande en 500.000 F de dommages-intérêts qui sera en conséquence rejetée ;

Qu'en revanche il apparait équitable de faire droit à sa demande du chef de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, justifiée eu égard aux éléments de la cause, à hauteur d'une somme de 15.000 F ;

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires de premiers Juges

Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (3ème Chambre 1ère section) du 2 Mai 1990 sauf en ce qu'il a :

1°) dit irrecevable parce que prescrite l'action de Monsieur Jacques NOZICK en revendication du brevet français n° 83.12516,

Ch 4<sup>ème</sup> A

date 30 JAN. 1991

14<sup>ème</sup> page

2°) débouté Jacques NOZICK de ses demandes et la Société CIM de sa demande en dommages-intérêts ;

Confirmant de ces chefs, statuant à nouveau pour le surplus et ajoutant au jugement ;

Dit la Société COMPAGNIE TELETECHNIQUE MODERNE CIM bien fondée en sa demande en revendication de la propriété de la demande de brevet européen n° 84401176-7 et de la demande de brevet américain n° 4.581.489 déposées par Monsieur Jacques NOZICK ;

Dit que doivent être transférés à son profit tous les droits attachés à ces deux titres ;

Dit que le dispositif du présent arrêt sera inscrit au Registre des Brevets ;

Condamne Monsieur Jacques NOZICK à restituer à la Société CIM les fruits et revenus provenant de l'exploitation des titres revendiqués ;

Le condamne à lui payer au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile une somme de 15.000 F ;

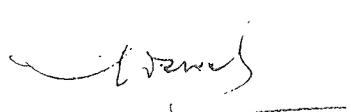
Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne Monsieur Jacques NOZICK aux dépens de première instance et d'appel ;

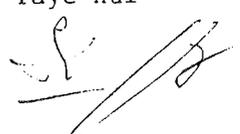
Admet Maître OLIVIER, Avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LE GREFFIER



Approuvé <sup>5</sup>renvoi  
en marge et 0 mo  
rayé nul



Ch 4<sup>ème</sup> A

date 30 JAN. 199

15<sup>ème</sup> page

et dernière.