

LYON 28 MAI 1991
MARRON c. ORAPI SOCADI
C.U. 85-19.576
B. F. 85-19.577
C.U. 86-01.127
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1991.II.1

GUIDE DE LECTURE

- ENVELOPPE SOLEAU ***
- BREVET - Annulation - licence - redevances **
- PROCEDURE ABUSIVE EN CONTREFAÇON *

- 19 juillet 1990 : TGI Lyon fait droit à la demande.
- : ORAPI-SOCODI fait appel.
- 28 mars 1991 : La Cour de Lyon infirme le jugement.

II - LE DROIT

* PREMIER PROBLEME (Des effets d'une enveloppe SOLEAU)

A - LE PROBLEME

1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur en contrefaçon (MARRON)

prétend qu'une enveloppe SOLEAU procure un monopole voisin de celui du brevet.

b) Le défendeur en annulation (RICHARD)

prétend qu'une enveloppe SOLEAU ne procure pas un monopole voisin de celui du brevet.

2°) *Enoncé du problème*

Une enveloppe SOLEAU procure-t-elle un monopole voisin de celui du brevet ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Attendu que Monsieur MARRON admet ne détenir aucun brevet concernant une invention portant sur "une solution détergente soluble dans l'eau pour le dégraissage industriel des métaux ferreux à température ambiante qui ne nécessite aucune neutralisation des pièces avant un décapage rapide";

Qu'il ne produit rien d'autre qu'une enveloppe dite "SOLEAU" déposée à l'Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.), le 6 décembre 1985, sous le numéro d'enregistrement 66 525;

Qu'une enveloppe "SOLEAU" n'a pour objet que de donner une date certaine à un document et ne confère aucun monopole d'exploitation à un inventeur;

Qu'il s'ensuit que la société ORAPI-SOCODI est en droit d'exploiter la prétendue invention qui se trouve dans le domaine public".

2°) *Commentaire de la solution*

- L'arrêt rappelle heureusement que l'enveloppe SOLEAU a pour seul objet - et effet - de "donner une date certaine à un document et ne confère aucun monopole d'exploitation à un inventeur".

- La présente affaire témoigne du mal que fait l'enveloppe SOLEAU au brevet.

Trop de (petits ?) inventeurs tiennent l'enveloppe SOLEAU pour un micro-brevet à moindre coût et se trouvent tout étonnés de constater que pour 100 fr on n'a pas grand chose. Or, il faut bien voir que le nombre des "dépôts" d'enveloppes SOLEAU avoisine, voire excède celui des "dépôts" de brevets français.

Faudra-t-il inscrire sur les enveloppes SOLEAU les inscriptions de mise en garde que l'on trouve sur les paquets de cigarettes ?

* DEUXIEME PROBLEME (nullité des certificats d'utilité et brevets)

L'annulation des titres de propriété industrielle - entre temps déchus, pour la plupart - ne soulevait guère de difficulté puisque leur titulaire avait - dans un autre contexte - reconnu la divulgation de l'invention, vingt années plus tôt.

* TROISIEME PROBLEME (transfert d'une licence par la cession d'un fonds de commerce)

A - LE PROBLEME

1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur en annulation de la licence (MARRON)

prétend que le caractère *intuitu personae* de la licence fait obstacle à sa cession avec le fonds de commerce auquel elle est attachée.

b) Le défendeur en annulation de la licence (ORAPI-SOCADI)

prétend que le caractère *intuitu personae* de la licence ne fait pas obstacle à sa cession avec le fonds de commerce auquel elle est attachée.

2°) *Enoncé du problème*

Le caractère *intuitu personae* de la licence fait-il obstacle à sa cession avec le fonds de commerce auquel elle est attachée ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que le contrat de concession de licence de brevets conclu, par acte sous seing privé du 7 juillet 1986, enregistré le 22 juillet 1986, entre Monsieur MARRON et la SOCIETE COMMERCIALE DE DETERGENTS INDUSTRIELS (SOCODI) n'a pas été transmis à la société ORAPI-SOCODI lors de la vente de fonds de commerce intervenue le 10 septembre 1987 entre Maître SAPIN, administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de la société SOCODI, et la société nouvelle en cours de formation;

. Que l'article 15 du contrat de concession de licence de brevet énonce : "La présente licence est concédée intuitu personae. Elle ne pourra en aucun cas être transmise à un tiers, ni être considérée comme un des éléments d'actifs de la licenciée, être exploitée par un administrateur judiciaire ou faire l'objet d'un apport de société";

. Que, par ailleurs, l'article 18 du même contrat prévoit la résiliation de plein droit en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la licenciée".

. Qu'enfin, l'inventaire annexé à l'acte de cession ne mentionne aucun brevet".

2°) Commentaire de la solution

Le raisonnement de la Cour aurait gagné à être inversé.

- La cession de fonds de commerce ne concernait pas les brevets puisque ceux-ci n'étaient pas mentionnés dans l'inventaire des éléments du fonds. L'article 15 rendait plus vraisemblable, encore, la non cession du contrat.

- L'article 18 prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la licence ne signifiait pas destruction automatique de cette convention mais valait, seulement, clause de résiliation unilatérale par le concédant. Or, celui-ci ne paraissait pas avoir exercé cette faculté ... surtout s'il a perçu des redevances de la part de ORAPI-SOCODI. Sa destruction par l'effet de l'article 18 se serait, alors, heurtée à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives:

"L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif".

Nos collègues F.Derrida, P.Godé, J.P.Sortais et A.Honorat commentent ce texte :

"En définitive, tous les contrats ayant une finalité professionnelle devraient être soumis à l'art.37 L., même s'ils sont affectés d'intuitus personae, d'autant que cet élément joue un rôle de plus en plus grand dans les contrats que passe toute entreprise à l'époque actuelle, et, pour ceux qui supposent la participation active de la personne prise en considération, dans la mesure où cette personne elle-même (exploitant individuel, dirigeant de la personne morale) continue à assurer l'exécution du contrat. C'est ce qui a été admis pour les contrats d'affacturage, de franchise, d'agence commerciale..." (Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, 3° éd.Dalloz 1991, n.398, p.269).

- Le caractère *intuitu personae* du contrat fait obligation au licencié de ne pas céder le contrat; il ne permet pas, pour autant, d'imaginer l'inexistence d'une cession éventuelle. Il permet, seulement, de faire jouer l'action paulienne de l'article 1167 C.civ. :

"Ils - les créanciers - peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits".

La mauvaise foi du tiers (ORAPI-SOCODI) ne faisait pas de difficulté.

*** QUATRIEME PROBLEME (sort des redevances payées au titre d'un contrat annulé)**

Après avoir établi la nullité des brevets, la Cour aurait du noter la nullité du contrat qui les avait pour objets.

Le contrat est tacitement annulé et la mauvaise foi du concédant établie, la Cour ordonne la restitution des redevances versées. Il aurait été intéressant de savoir de quelles redevances payées (par ORAPI-SOCODI, par SOCODI aussi ?) il s'agissait.

*** CINQUIEME PROBLEME (indemnité pour procédure abusive)**

Sans grande difficulté, la Cour peut décider :

"Attendu qu'en se prétendant titulaire de droits fictifs ou déchus et en revendiquant la nouveauté d'inventions dont lui-même a reconnu la divulgation, Monsieur MARRON s'est livré à un usage abusif de la procédure et a troublé le fonctionnement de la société ORAPI-SOCODI à laquelle il sera alloué 20.000 frs à titre de dommages-intérêts".

On était très proche, en effet, du comportement incriminé par l'article 60 de la loi des brevets sanctionnant le fait de se prévaloir indûment de la qualité de breveté.

91.0
V

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE

ARRET DU 28 MARS 1991

PARTIES EN CAUSE :

- La société ORAPI SOCODI, S.A.R.L. au capital de 50.000,00 Frs, inscrite au R.C.S. de Lyon sous le n° 342 847 365, dont le siège est Zone Industrielle "Les Sources", Chemin de la Mouchette à SAINT GENIS LAVAL (69564).

R.G. N° 3385/90 A.R.

AFFAIRE : Sté ORAPI SOCODI

C./ MARRON Hugues

APPEL d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON (3ème Chambre) du 19 juillet 1990.

APPELANTE

Représentée par Maîtres JUNILLON et WICKY, Avoués associés
Assistée par Maître BIZOLLON, Avocat au Barreau de Lyon.

ET

- Monsieur Hugues MARRON, né le 18 septembre 1928 à Villeurbanne (Rhône), domicilié 45 Avenue Marc Sangnier à (69100) VILLEURBANNE.

INTIME

Représenté par Maître BARRIQUAND, Avoué
Assisté par Maître VUILLARD, Avocat au Barreau de Lyon.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

- Monsieur FARGE, Président,
- Monsieur ROUX, Conseiller,
- Madame BIOT, Conseiller,
assistés pendant les débats de Madame KROLAK
Greffier.

INSTRUCTION CLOTUREE le 11 février 1991

DEBATS : audience publique du 27 février 1991

ARRET : contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 28 mars 1991 par Monsieur FARGE, Président, qui a signé la minute avec le Greffier.

- EXPOSE DU LITIGE -

Statuant sur l'assignation délivrée le 2 août 1988 par Monsieur Hugues MARRON contre la société à responsabilité limitée ORAPI-SOCODI, le Tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 19 juillet 1990, a :

- ordonné à la société ORAPI-SOCODI de cesser toute fabrication dépendant des brevets dont Monsieur MARRON est propriétaire sous astreinte provisoire de 1.000 Frs par jour de retard à compter de la signification ;

- ordonné une mesure d'expertise pour déterminer le préjudice subi par Monsieur MARRON ;

- condamné la société ORAPI-SOCODI à payer à Monsieur MARRON une indemnité provisionnelle de 70.000 Frs ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- validé et converti en saisie-exécution la saisie conservatoire pratiquée le 9 mars 1990 ;

- condamné la société ORAPI-SOCODI à payer à Monsieur MARRON la somme de 5.000 Frs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Appelante, la société ORAPI-SOCODI, qui s'était contentée devant le Tribunal de solliciter un sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur l'appel formé par elle contre une ordonnance de référé rendue le 25 juillet 1988 à la requête de Monsieur MARRON, conclut à l'infirmité du jugement en soulevant l'inexistence ou la nullité des droits de propriété industrielle revendiqués par Monsieur MARRON. Elle sollicite le remboursement de la somme de 58.852,52 Frs payée en exécution d'un arrêt de la Cour du 21 juin 1990. Elle réclame 150.000 Frs de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 30.000 Frs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur MARRON conclut à la confirmation du jugement et réclame 20.000 Frs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A titre principal, il soulève l'irrecevabilité, au regard des dispositions des articles 564 du nouveau Code de procédure civile et 68 de la loi du 2 janvier 1968, des prétentions de la société appelante relatives à la contestation de ses droits de

propriété industrielle. A titre subsidiaire, il demande la désignation d'un expert ayant pour mission de rechercher les éventuelles antériorités pouvant affecter les brevets qu'il revendique. A titre encore plus subsidiaire, il prétend démontrer la validité de ses droits de propriété industrielle. Il précise que la licence d'exploitation consentie par lui à la société SOCODI, par actes des 7 juillet et 7 août 1986, n'a pas été transmise à la société ORAPI lorsque le fonds de commerce de la première, en redressement judiciaire, a été cédée à la seconde.

- MOTIFS DE LA DECISION -

Attendu que le contrat de concession de licence de brevets conclu, par acte sous seing privé du 7 juillet 1986, enregistré le 22 juillet 1986, entre Monsieur MARRON et la SOCIETE COMMERCIALE DE DETERGENTS INDUSTRIELS (SOCODI) n'a pas été transmis à la société ORAPI-SOCODI lors de la vente de fonds de commerce intervenue le 10 septembre 1987 entre Maître SAPIN, administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de la société SOCODI, et la société nouvelle en cours de formation ;

Que l'article 15 du contrat de concession de licence de brevets énonce : "La présente licence est concédée intuitu personae. Elle ne pourra en aucun cas être transmise à un tiers, ni être considérée comme un des éléments d'actifs de la licenciée, être exploitée par un administrateur judiciaire ou faire l'objet d'un apport en société" ;

Que, par ailleurs, l'article 18 du même contrat prévoit la résiliation de plein droit en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la licenciée ;

Qu'enfin, l'inventaire annexé à l'acte de cession ne mentionne aucun brevet ;

Attendu qu'il n'en demeure pas moins que la société ORAPI-SOCODI, qui exploite les produits que Monsieur MARRON prétend protégés par des titres de propriété industrielle, est en droit, pour établir le caractère licite de cette exploitation, de démontrer l'inexistence ou la nullité des titres invoqués ;

Attendu que Monsieur MARRON fait observer que la société ORAPI-SOCODI s'est bornée, devant le Tribunal, à solliciter un sursis à statuer et soutient qu'elle ne serait plus recevable en appel, aux termes des articles 564 du nouveau Code de procédure civile et 68 de la loi du 2 janvier 1968, à contester la validité des brevets revendiqués ;

Attendu que la société ORAPI-SOCODI réplique, avec raison, qu'elle oppose, en appel des moyens nouveaux, comme l'y autorise l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, et que, s'il s'agissait de prétentions nouvelles, elles pourraient être soumises à la Cour, conformément à l'article 564 du même Code, puisqu'elles sont destinées à faire écarter les prétentions adverses ;

Qu'elle fait encore justement valoir que l'article 68 de la loi du 2 janvier 1968 attribue l'ensemble du contentieux des brevets d'invention à certains Tribunaux de grande instance et aux Cours d'appel auxquelles ils sont rattachés ;

Attendu qu'il s'ensuit que la société ORAPI-SOCODI est en droit de contester, devant la présente Cour, la validité des titres de propriété industrielle invoqués par Monsieur MARRON ;

Titre n° 66 525 :

Attendu que Monsieur MARRON admet ne détenir aucun brevet concernant une invention portant sur "une solution détergente soluble dans l'eau pour le dégraissage industriel des métaux ferreux à température ambiante qui ne nécessite aucune neutralisation des pièces avant un décapage rapide" ;

Qu'il ne produit rien d'autre qu'une enveloppe dite "SOLEAU" déposée à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (I.N.P.I.) le 6 décembre 1985 sous le numéro d'enregistrement 66 525 ;

Qu'une enveloppe "SOLEAU" n'a pour objet que de donner une date certaine à un document et ne confère aucun monopole d'exploitation à un inventeur ;

Qu'il s'ensuit que la société ORAPI-SOCODI est en droit d'exploiter la prétendue invention qui se trouve dans le domaine public ;

Titre n° 85 19576 :

Attendu que Monsieur MARRON se déclare titulaire d'un brevet n° 85 19576, déposé le 26 décembre 1985, protégeant "un produit de dégraissage et d'élimination des peintures" ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des documents émanant de l'I.N.P.I. que Monsieur MARRON était titulaire d'un certificat d'utilité n° 85 19576, lequel a été frappé de déchéance le 31 août 1989 en raison d'un défaut de paiement de la taxe annuelle ;

Attendu que la société ORAPI-SOCODI fait valoir qu'en tout état de cause, s'agissant de la période comprise entre l'assignation de Monsieur MARRON du 2 août 1988 et la date de déchéance, elle était en droit d'exploiter librement puisque le certificat d'utilité était nul pour défaut de nouveauté de l'invention ;

Qu'elle produit les conclusions de Monsieur MARRON dans l'instance commerciale l'opposant à Maître SAPIN et à Maître REVERDY, représentant des créanciers de la société SOCODI, qui poursuivent à son encontre une action fondée sur l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Qu'il est écrit dans ces conclusions :

"S'agissant tout d'abord du brevet déposé le 26 septembre 1985 n° 8519576 et relatif aux produits de dégraissage et élimination des peintures :

Ce brevet concerne un produit dit "SOLVERAP".

Or, ce produit a été inventé avant la création de la société SOCODI.

Il est le résultat d'une mise au point par Monsieur MARRON d'un concept qui était utilisé dans le cadre de l'entreprise pour laquelle Monsieur MARRON travaillait préalablement.

Lorsque la société SOCODI a été créée, Monsieur MARRON a autorisé implicitement cette société à exploiter son invention et ce produit a d'ailleurs eu très rapidement un vif succès.

Alors que ce produit inventé par Monsieur MARRON était exploité par la société SOCODI depuis de nombreuses années, Monsieur MARRON a souhaité le voir protéger de tous risques de contrefaçons éventuelles de la part de concurrent.

C'est dans ces conditions qu'il a procédé au dépôt de ce brevet.

Le contrat de licence consenté à la société SOCODI n'était que la conséquence légitime de ce dépôt, et permettait à Monsieur MARRON de percevoir la rémunération logique de l'invention dont il avait fait bénéficier la société SOCODI depuis sa création."

Attendu qu'il résulte du propre aveu de Monsieur MARRON que l'invention revendiquée a été divulguée très antérieurement au dépôt de la demande de brevet convertie en demande de certificat d'utilité ;

Qu'en application des articles 8 et 49 de la loi du 2 janvier 1968, ce certificat doit être déclaré nul puisqu'il vise une invention qui, ayant été rendue accessible au public, était comprise dans l'état de la technique ;

Titre n° 86 01127 :

Attendu que Monsieur MARRON se déclare titulaire d'un brevet n° 86 01127, déposé le 20 janvier 1986, protégeant une "composition détergente tensio-active" ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des documents émanant de l'I.N.P.I. que Monsieur MARRON était titulaire d'un certificat d'utilité n° 86 01127, lequel a été frappé de déchéance le 29 septembre 1989 en raison d'un défaut de paiement de la taxe annuelle ;

Attendu que la société ORAPI-SOCODI invoque à bon droit la nullité de ce certificat d'utilité du fait de la divulgation ancienne de l'invention reconnue par Monsieur MARRON dans les mêmes conclusions aux termes desquelles :

"S'agissant ensuite des brevets déposés le 26 décembre 1985 et le 20 janvier 1986 sous les numéros respectifs 8519577 et 8601127 :

Ces produits ont tous deux été mis au point dans les années 1965 par une société italienne, la société PRODOTTI SOCOSPAR.

Ils ont, dans un premier temps, été vendus en Italie.

Monsieur MARRON était lié à la société PRODOTTI SOCOSPAR.

Après avoir constaté que ces produits avaient un vif succès sur le marché italien, Monsieur MARRON a donc décidé de les faire produire et distribuer sur le marché français par la société SOCODI.

Ce n'est qu'en 1985 et 1986, qu'il a décidé de protéger également ces produits commercialisés antérieurement en Italie."

Titre n° 85 19577 :

Attendu que Monsieur MARRON est véritablement titulaire du brevet n° 85 19577, déposé le 26 décembre 1985, protégeant un "inhibiteur de corrosion des bains de décapage des surfaces métalliques" ;

Mais que la société ORAPI-SOCODI invoque à bon droit la nullité de ce brevet du fait de la divulgation de l'invention reconnue par Monsieur MARRON dans les conclusions ci-dessus reproduites ;

x x x

x x

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur MARRON ne détient aucun droit privatif sur les produits exploités par la société ORAPI-SOCODI et que le jugement doit donc être entièrement infirmé ;

Attendu que, par arrêt du 21 juin 1990, cette Cour a confirmé l'ordonnance de référé du 25 juillet 1988 condamnant la société ORAPI-SOCODI à payer à Monsieur MARRON la somme de 50.000 Frs à titre de provision à valoir sur le montant de redevances ;

Qu'en l'état de la présente décision sur le fond, la société ORAPI-SOCODI est désormais fondée à obtenir le remboursement de la somme de 58.853,52 Frs payée en vertu de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'en se prétendant titulaire de droits fictifs ou déchus et en revendiquant la nouveauté d'inventions dont lui-même a reconnu la divulgation, Monsieur MARRON s'est livré à un usage abusif de la procédure et a troublé le fonctionnement de la société ORAPI-SOCODI à laquelle il sera alloué 20.000 Frs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l'équité commande d'accorder à la société ORAPI-SOCODI la somme de 15.000 Frs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit qu'il n'existe pas de brevet d'invention déposé le 6 décembre 1985 et enregistré sous le n° 66525 ;

Déclare nuls les certificats d'utilité n° 85 19576 et n° 86 01127 ainsi que le brevet n° 85 19577 ;

Ordonne l'inscription du présent arrêt au registre national des brevets, sur réquisition sur Greffier, conformément aux dispositions des articles 50 bis de la loi du 2 janvier 1968 et 79 du décret du 19 septembre 1979 ;

Condamne Monsieur Hugues MARRON à rembourser à la société à responsabilité limitée ORAPI-SOCODI la somme de 58.852,52 Frs avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne Monsieur MARRON à payer à la société ORAPI-SOCODI, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 20.000 Frs à titre de dommages-intérêts et celle de 15.000 Frs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec, pour les seconds, droit de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle d'avoués JUNILLON-WICKY.

LE GREFFIER :



LE PRESIDENT :

