

TGI Marseille 30 juin 1975

KAEUFFER c/BENEDETTI

- contrats de licence successifs	D
- publication du 2ème contrat en connaissance du premier	O
- opposabilité du 1er contrat conclu (connu) au 1er contrat publié	S
	S 1976 - II - N° 5
	I
	E
	R

## G U I D E   D E   L E C T U R E

### I - LES FAITS

- 31.10.72 : BENEDETTI dépose le brevet français n° 72 39 816
- 03.11.72 : BENEDETTI concède à CODACOMEX une licence exclusive pour la France du brevet français n° 72 39 816 non publiée au Registre National des Brevets (RNB)
- 09.05.73 : BENEDETTI dépose le brevet français n° 73 18 019
- 04.06.73 : BENEDETTI concède à KAEUFFER une licence exclusive des brevets français n° 72 39 816 et 73 18 019
- 10.01.74 : KAEUFFER, demandeur, assigne BENEDETTI, défendeur, en résiliation du contrat de licence.
- 01.02.74 : BENEDETTI publie au RNB le contrat de licence du 4 juin 1973.
- 28.03.75 : CODACOMEX confirme qu'elle n'a pas renoncé au bénéfice du contrat du 3 novembre 1972.
- 30.06.75 : TGI Marseille prononce la résiliation de la concession du brevet n° 72 39 816

### II - LE DROIT

#### A - PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

##### a - Le demandeur en résiliation du contrat (KAEUFFER)

prétend que BENEDETTI a commis une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts car le contrat précédemment conclu par ses

soins (avec CODACOMEX) peut lui être opposé :

- parce que CODACOMEX n'y a pas renoncé (problème de fait)
- parce que le contrat l'er conclu mais non (ou ultérieurement) publié peut être opposé au bénéficiaire d'un contrat ultérieurement conclu mais préalablement publié en connaissance du l'er (problème de droit).

b - Le défendeur en résiliation du contrat (BENEDETTI)

prétend qu'il n'a commis aucune faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts car le contrat précédemment conclu par ses soins (avec CODACOMEX) ne peut être opposé à KAEUFFER : . parce que CODACOMEX y a renoncé (problème de fait)

. parce que le contrat l'er conclu mais non (ou ultérieurement) publié ne peut pas être opposé au bénéficiaire d'un contrat ultérieurement conclu mais précédemment publié même en connaissance de cause.

2°) Enoncé du problème

Un contrat (de licence exclusive de brevet) l'er conclu mais non (ou ultérieurement) publié peut-il être opposé au bénéficiaire d'un contrat ultérieur conclu mais précédemment publié en connaissance du premier ?

B - LA SOLUTION

1°) ENONCE DE LA SOLUTION

"Attendu que l'article 46 de la loi du 2 janvier 1968 dispose que "tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables à des tiers, être inscrits sur le Registre National des Brevets tenu à l'Institut National de la Propriété Industrielle, mais qu'il est néanmoins de principe général qu'un acte non publié est opposable aux tiers personnellement informés de son existence; Qu'en l'espèce, l'instance introduite par KAEUFFER a été précisément motivée par la connaissance personnelle qu'il avait auparavant acquise de la cession intervenue le 3 novembre 1972 au profit de la CODACOMEX, et que cette dernière pouvait ainsi lui opposer valablement ladite convention ; Qu'au demeurant, il suffit à cette première concessionnaire de faire inscrire l'acte du 3 novembre 1972 pour être à même de se prévaloir à l'égard de KAEUFFER de son droit exclusif de licencié en France et même à l'étranger, les cessions de priorité unioniste devant en effet faire l'objet d'inscriptions dans les pays intéressés ; Attendu ainsi que BENEDETTI, par son attitude indélicate qu'il a couronnée en faisant inscrire tardivement et pour les besoins de sa cause la convention du 4 juin 1975, s'est rendu exclusivement responsable par ses fautes graves de la rupture survenue entre les parties et doit voir prononcé la résiliation à ses entiers torts de la concession du brevet n° 72 39 816"

2°) COMMENTAIRE DE LA SOLUTION

La décision du tribunal nous semble "équitable" mais il est certain que les motifs adoptés peuvent prêter à discussion. En effet le tribunal, pour faire échec aux règles de la publicité qui font que la concession

de licence la première inscrite est opposable aux concessionnaires même antérieurs non inscrits au RNB relève qu'au moment de l'inscription au RNB de son propre contrat du 4 juin 1973 le second concessionnaire (KAEUFFER) avait une connaissance personnelle du contrat du 3 novembre 1972. Le tribunal en déduit que le premier concessionnaire (CODACOMEX) pourra, par inscription tardive au RNB, rendre son contrat opposable au second concessionnaire (KAEUFFER) dont le contrat a pourtant été publié le premier.

On sait que d'une façon générale, doctrine et jurisprudence admettent que les règles de publicité en matière de brevets suivent mutatis mutandis, les règles de la publicité immobilière (tribunal civil de Lyon 25 mars 1954, Dalloz 1954). Or, la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de publicité immobilière, a fortement évolué au cours des dernières années. La Cour Suprême qui exigeait, tout d'abord, pour faire échec aux règles de la publicité foncière l'existence d'un concert frauduleux entre le cédant et le second concessionnaire vient dans un arrêt récent (Cour de cassation 3ème chambre 30 janvier 1974, HIMAT c/VIAL et VUILLAUME, Bull. 1974, III, n° 50, p. 37) d'abandonner la notion de concert frauduleux pour celle de faute en soulignant par un attendu de 1<sup>a</sup> principe que :

"l'acquisition d'un immeuble en connaissance de sa précédente cession à un tiers est constitutive d'une faute qui ne permet pas au second acquéreur d'invoquer, à son profit les règles de la publicité foncière".

La Cour Suprême exige, donc, selon sa dernière jurisprudence pour faire échec aux règles de la publicité que le second acquéreur ait eu connaissance de la précédente cession au moment où il a contracté et non pas au moment où son contrat a été publié. La motivation du tribunal de Marseille nous semble donc contraire à cette dernière jurisprudence qui permettait de conclure comme le prétendait BENEDETTI, que le contrat du 3 juin 1973 est opposable à CODACOMEX, et que KAEUFFER ne risquait donc pas d'être évincé par CODACOMEX.

Est-ce à dire que KAEUFFER qui semblait vouloir faire annuler (ou résilier) le contrat du 3 juin 1973 ne disposait d'aucun moyen ? A notre avis ce moyen existait bien ; il aurait suffi que KAEUFFER demande l'annulation du contrat du 3 juin 1973 (et non pas la résiliation), en soutenant que ce contrat était nul pour dol. En effet, il ne fait pas de doute que KAEUFFER pouvait prétendre avec succès que la réticence commise par BENEDETTI en ne l'informant pas de l'existence d'un premier contrat (et pour cause) était constitutive d'un dol, et que ce dol qui émanait du co-contractant, avait été déterminant car bien évidemment KAEUFFER n'aurait pas contracté s'il avait eu connaissance de l'existence du premier contrat.

-----



Maître Avocat enrôleur

FOND

1er Jugement

PLAIDOIRIES / 2

N°

N° D'ENROLEMENT : 251/74

TROISIEME CHAMBRE

Le 30 juin 1975

Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE - TROISIEME  
CHAMBRE -

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur Pierre KAEUFFER, né le 8 octobre 1911 à COLMAR (Haut-  
Rhin) de nationalité française, Président Directeur Général  
de Sociétés domicilié à Marseille 4, Bld de Sainte-Marguerite  
9e ;

DEMANDEUR AU PRINCIPAL

DEFENDEUR SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Ayant MAITRE pour Avocat ;

A :

Monsieur Joseph Charles BENEDETTI né le 13 avril 1932 à  
CASALE (Alessandria) Italie, de nationalité italienne, inven-  
teur, domicilié et demeurant 114 Bd de Ste Marguerite à Mar-  
seille ;

DEFENDEUR

Ayant Maîtres pour Avocats ;

Vu le dossier de la procédure enrôlée sous le n° 251/74 et  
transmise au Tribunal par ordonnance de clôture du Juge de la  
Mise en Etat du 16 décembre 1974, ainsi que les pièces déposées  
par les Conseils des parties à l'issue des plaidoiries ;

A rendu le jugement contradictoire suivant,

après débats à l'audience publique tenue le 27 mai 1975 par MM.  
ALDEMAR, Vice Président, FARJON et DELMAS, Juges assistés de  
M. PEREZ, Secrétaire Greffier, et délibéré par les dits Magis-  
trats ;

Attendu que KAEUFFER expose dans un acte introductif d'instance  
du 10 janvier 1974 ;

Qu'il a conclu avec BENEDETTI le 4 juin 1973 un contrat de licence exclusive d'exploitation, s'étendant à la France et à l'étranger et basée sur les deux demandes de brevet ci-après :

- Brevet français n° 72.39816 déposé le 31 octobre 1972 pour un "dispositif d'ardoise effaçable permettant par le positionnement et le coulissement de l'écran écarteur la conservation ou l'effacement des caractères tracés"

- Brevet français n° 73.18019 déposé le 9 mai 1973 pour un "dispositif fonctionnel d'effacement simplifié pour tablettes à inscriptions effaçables" ;

Que cette concession a été consentie pour le prix de 25.000 francs pour chacun des brevets, outre une redevance de 5 % sur le prix de vente de chaque objet fabriqué et qu'il a versé une somme de 28.000 francs sur le prix principal total de 50.000 francs ;

Que selon l'article 3 du contrat du 4 juin 1973, BENEDETTI devait lui remettre "tous les plans, dessins et autres renseignements complémentaires et généralement quelconques pour la réalisation pratique de l'objet de ces inventions", et par conséquent en premier lieu les copies des demandes de brevets, mais que son cédant ne lui a, en fait, jamais remis ces copies malgré plusieurs demandes ;

Que cette attitude a trouvé son explication lorsqu'il a appris que le brevet n° 72.39816 avait déjà fait l'objet, le 3 novembre 1972 :

1°) d'une cession de droit de priorité pour une extension à l'étranger, à la Société CODACOMEX ;

2°) d'une concession de licence exclusive à la même société pour l'exploitation de ce brevet en France ;

Attendu que KAEUFFER, reprochant à BENEDETTI de s'être livré à son égard à des agissements frauduleux en lui cédant des droits précédemment cédés ou concédés à un tiers, demandait au tribunal :

- de prononcer la résiliation aux torts exclusifs du défendeur de la concession du brevet n° 72.39816 ;

- d'affecter à concurrence la somme de 28.000 francs par lui versée au paiement du deuxième brevet concédé n° 73.18019 ;

- de le déclarer en conséquence libéré de tout paiement à terme des obligations par lui souscrites selon contrat du 4 juin 1973 ;

- de condamner BENEDETTI, outre les dépens, au remboursement de la somme de 3.000 francs perçue au titre de la concession du brevet annulé et au paiement de la somme de 10.000 francs de dommages-intérêts ;

- de prononcer une astreinte provisoire de 500 F par jour de retard pendant trente jours, à compter du prononcé du jugement à intervenir pour obtenir la remise du brevet n° 73.18019 ;

Attendu que BENEDETTI, pour faire échec à ces demandes, a soutenu dans des écritures notifiées le jour de la clôture mais déposées postérieurement à la mise en Etat que la Sté CODACOMEX avait renoncé à la licence par lui concédée le 3 novembre 1972 et qu'il avait en conséquence repris la libre disposition de ses deux brevets qu'il a ainsi pu valablement céder à nouveau à KAEUFFER ; qu'en toute hypothèse et par application de l'article 46 de la loi du

2 janvier 1968, la licence d'exploitation des brevets mentionnés dans le contrat du 4 janvier 1973 a été inscrite le 1er février 1974 au Registre National des Brevets et que son adversaire dispose ainsi d'un droit opposable aux tiers et par conséquent à la Sté CODACOMEX si elle soulevait une réclamation ; que la nullité de la cession litigieuse ne saurait donc être prononcée ;

Qu'estimant le contrat de cession rompu par la faute de KAEUFFER, il reprochait à ce dernier de ne pas avoir respecté les échéances de paiement prévues dans l'acte du 4 janvier 1973, de ne pas avoir mis à sa disposition tous les quatre mois les documents comptables de nature à lui permettre le contrôle des quantités et qualités des objets fabriqués malgré de nombreuses mises en demeure et enfin de ne pas avoir exploité le brevet n° 72.39816 ;

Qu'il se prétendait par ailleurs créancier de KAEUFFER d'une somme de 5.962, 07 francs, représentant une commission de 3% sur 301.115 pièces à 0, 66 francs l'unité qui auraient été vendues par son intermédiaire à la Sté PIGNA en Italie ;

Qu'en définitive, il requiert le Tribunal de rejeter les demandes formées à son encontre, de dire que la rupture du contrat est imputable à son adversaire en prononçant en tant que besoin sa résiliation aux torts de KAEUFFER, et, en réparation, de condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes :

- 22.000 francs représentant le solde dû sur l'indemnité de concession de licence ;

- 5.962, 07 francs, au titre de sa commission ;

- 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial en raison de la non exécution du contrat ;

Qu'il sollicite en outre la désignation d'un expert avec mandat de déterminer les ventes effectuées par KAEUFFER et le montant de sa commission de 5 % jusqu'au jour de la rupture du contrat ;

Attendu que KAEUFFER prétend dans ses écritures en réponse, signifiées les 2 avril et 2 mai 1975 :

Qu'après avoir respecté scrupuleusement les échéances de ses paiements, il ne les a cessés qu'à la suite de son assignation introductive d'instance ;

Que courant 1973 mais avant la signature du contrat, il avait consenti à BENEDETTI deux avances, se montant au total de 13.000 francs, qui représentaient des acomptes sur les royalties des affaires à venir ;

Que la résiliation des accords du 4 juin 1973, en ce qui concerne le brevet n° 72.39816, doit être prononcée aux torts et griefs exclusifs de son adversaire en raison des agissements frauduleux de ce dernier et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé et se trouve encore d'exploiter ledit brevet ;

Qu'il doit en être de même pour le brevet n° 73.18019 puisque celui-ci, dépourvu de toute nouveauté, doit être déclaré nul et de nul effet et que le contrat n'a donc de ce chef aucune cause réelle ;

Qu'en conséquence, BENEDETTI doit être débouté de sa demande reconventionnelle et condamné à lui rembourser la totalité des sommes perçues

(à l'exclusion de la commission bénévole FIGNA), soit 41.000 francs, et à lui payer en sus 10.000 francs à titre de dommages-intérêts, la résiliation du contrat étant prononcée à titre subsidiaire ;

X

X

X

#### SUR LA PROCEDURE

Attendu que les écritures échangées entre les parties après l'ordonnance de clôture ont permis d'instaurer entre elles un débat contradictoire et se trouvent ainsi conformes à un souci de bonne administration de la justice ; que le Tribunal estime en conséquence devoir reporter la date de clôture de la procédure à celle de l'ouverture des débats ;

#### SUR LE FOND

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats :

Que par un acte sous seings privés intitulé protocole d'accord et daté du 3 novembre 1972, BENEDETTI a concédé à la Sté CODACOMEX, représentée par son gérant VERILHAC, la priorité internationale et la licence d'exploitation exclusive pour la France de deux brevets, dont celui n° 72.39816, pour le prix de 10.000 francs, et contre une redevance de trois centimes sur chaque article vendu en France, étant précisé qu'aucune redevance ne serait due pour les ventes conclues à l'étranger et que les modifications, perfectionnements et additions relatifs à l'objet des deux brevets bénéficieraient de plein droit à la société cessionnaire ;

Que le 4 juin 1973, le même BENEDETTI a souscrit avec KAEUFFER un contrat de licence d'exploitation exclusive pour la France et l'étranger des brevets n° 72.39816 et 73.18019, moyennant le versement d'une somme de 50.000 francs, qui représentait le droit d'acquisition d'exclusivité, et le paiement d'une redevance de 5 % sur le prix de vente de chaque objet fabriqué ;

Que le contrat du 3 novembre 1972 n'était pas encore publié à la date de l'assignation alors que celui du 4 juin 1973 l'a été par la suite, le 1er février 1974 ;

Attendu que le droit de priorité internationale consiste en la faculté pour son bénéficiaire de procéder à des dépôts de demandes de brevets à l'étranger et d'exploiter l'objet de ces demandes et qu'il est donc incontestable -et au demeurant non contesté- que les mêmes droits ont été successivement cédés par BENEDETTI à deux personnes différentes ;

Attendu pourtant que la licence attribuée à CODACOMEX était exclusive et que le défendeur principal s'était ainsi interdit de concéder ultérieurement des licences à d'autres fabricants, non seulement sur les objets des demandes de brevets en cause, mais encore sur leurs perfectionnements ;

Attendu que l'article 46 de la loi du 2 janvier 1968 dispose que "tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables à des tiers, être inscrits sur le Registre National des Brevets tenu à l'Institut National de la Propriété Industrielle, mais qu'il est néanmoins de principe général qu'un acte non publié est opposable au tiers personnellement informés de son existence ;

Qu'en l'espèce, l'instance introduite par KAEUFFER a été précisément motivée par la connaissance personnelle qu'il avait auparavant acquise de la cession intervenue le 3 novembre 1972 au profit de la CODACOMEX, et que cette dernière pouvait ainsi lui opposer valablement ladite convention ;

Qu'au demeurant, il suffit à cette première concessionnaire de faire inscrire l'acte du 3 novembre 1972 pour être à même de se prévaloir à l'égard de KAEUFFER de son droit exclusif de licencié en France et même à l'étranger, les cessions de priorité unioniste devant en effet faire l'objet d'inscriptions dans les pays intéressés ;

Attendu d'autre part que la Sté CODACOMEX, dans une lettre adressée le 28 mars 1975 par son gérant à KAEUFFER, conteste avoir renoncé à se prévaloir des accords contractuels du 3 novembre 1972, et qu'il y a lieu dès lors de n'attacher aucun crédit aux affirmations sans fondement établi de BENEDETTI selon lesquelles il aurait recouvré la libre disposition du brevet litigieux par le simple fait de sa non exploitation provisoire par sa cocontractante ;

Attendu ainsi que BENEDETTI, par son attitude indélicat qu'il a couronnée en faisant inscrire tardivement et pour les besoins de sa cause la convention du 4 juin 1973, s'est rendu exclusivement responsable par ses fautes graves de la rupture survenue entre les parties et doit voir prononcer la résiliation à ses entiers torts de la concession du brevet n° 72.39816 ; que ses agissements ont en outre entraîné pour son adversaire un préjudice commercial certain, justifiant en son principe et son montant la demande de dommages-intérêts présentée ; qu'enfin, BENEDETTI ne conteste pas dans ses écritures avoir perçu une somme totale de 13.000 francs à titre d'avances sur les commissions relatives aux ventes futures d'objets brevetés sous le n° 72.39816 et que ces versements indus doivent être restitués à KAEUFFER, de même que la somme de 3.000 francs trop payée sur le prix fixé dans la convention du 4 juin 1973 ;

Attendu que KAEUFFER n'allègue nullement que le brevet n° 73.18019 constitue une modification, un perfectionnement ou une addition au brevet n° 72.39816 et qu'il ne peut donc relever des dispositions du protocole d'accord du 3 novembre 1972 ; que la cession des droits afférents conclue à son profit doit par voie de conséquence être considérée comme bonne et valable ;

Attendu par ailleurs que le demandeur principal qui pour démontrer l'absence d'originalité du brevet n° 73.18019 base son argumentation sur le brevet DEUTSCH, n'a pourtant pas versé celui-ci aux débats et a privé ainsi le Tribunal des éléments d'appréciation qui lui étaient nécessaires pour apprécier le bien fondé de sa demande ; qu'en effet, l'avis documentaire produit à cet égard n'est pas de nature à lier la juridiction saisie du litige et se trouve de surcroît insuffisamment explicite dans sa description de l'invention incriminée, de telle sorte que le brevet litigieux ne saurait en l'état être déclaré nul pour défaut de nouveauté ;

Attendu enfin que KAEUFFER ne justifie d'aucune mise en demeure de son adversaire pour obtenir la remise matérielle du brevet n° 73.18019 et que la demande d'astreinte formulée de ce chef ne peut donc être accueillie ;

Vu l'article 130 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile ordinaire et en premier ressort ;

Reporte au 27 mai 1975 la date de clôture de la procédure ;

Et rejetant comme mal fondées toutes autres fins et conclusions des parties plus amples ou contraires ;

Prononce la résiliation aux torts exclusifs de BENEDETTI Joseph de la concession du brevet d'invention n° 72.39816 par lui consentie le 4 juin 1973 à KAEUFFER Pierre ;

Déclare par contre bonne et valable la concession conclue le même jour du brevet n° 73.18019 et déboute en l'état KAEUFFER de sa demande en nullité de ce même brevet ;

Dit en conséquence que la somme de vingt huit mille francs (28.000 F) payée par KAEUFFER en exécution du contrat du 4 juin 1973 est à affecter à due concurrence de vingt cinq mille francs (25.000 F) au paiement du deuxième brevet concédé et que l'acquéreur s'est ainsi libéré de tout paiement à terme au titre des obligations valablement souscrites par lui aux termes dudit contrat ;

Condamne BENEDETTI à rembourser à KAEUFFER la somme de seize mille francs (16.000 F), par lui trop perçue sur le prix de la cession annulée et des redevances afférentes, et à lui payer la somme de dix mille francs (10.000 F) à titre de dommages-intérêts ;

Le condamne en outre aux dépens, distraits au profit de Me \_\_\_\_\_, Avocat, dans la mesure de ses avances ;

AINSI FAIT ET PRONONCE A MARSEILLE,

LE  
MIL NEUF CENT SOIXANTE ET QUINZE

LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :