

TGI PARIS 6.3.1975

PIBD 1975. 159.III.451

- Licence de brevet : contrat entre absents - retrait de l'offre avant réception de l'acceptation.
- Nouveauté : antériorité, divulgation

D

O

S

S 1976 - ~~IV~~ - n° 5

I

E

R

G U I D E D E L E C T U R E

I - LES FAITS

- 28. 6. 1967 : Dépôt d'un brevet 1. 535. 674
 - 21. 6. 1968 : Dépôt d'une addition 95.090
 - novembre 1971 : Commercialisation d'appareil par SORIN
 - 20. 10. 1970 : Dépôt d'un brevet 2. 066. 261 sur le dispositif précédemment commercialisé.
 - 10. 8. 1971 : Cession par SORIN à PAILLOUX des deux brevets et de l'addition.
 - Juin 1972 : Pourparlers entre SORIN et INTERFILTRE en vue d'une concession de licence des brevets par SORIN à INTERFILTRE.
 - 28. 6. 1972 : Envoi par INTERFILTRE à SORIN d'un texte de contrat déjà signé par INTERFILTRE.
 - 7. 7. 1962 : Signature alléguée du contrat par SORIN
 - 22. 8. 1972 : Rétractation de la société INTERFILTRE.
 - 2. 9. 1972 : Envoi par SORIN à INTERFILTRE d'une copie du contrat portant sa signature et la date du 7.7.72.
 - 24. 9. 1973 : Annulation par la Cour de Paris de la cession des brevets par SORIN à PAILLOUX.
 - 16. 5. 1974 : SORIN, assigne INTERFILTRE, défendeur en exécution du contrat
- INTERFILTRE réplique en : contestation de l'existence du brevets
- . demande d'annulation du contrat
- pour défaut d'objet.

- 6. 3. 1975 : TGI Paris : - rejette la demande (de SORIN) en exécution du contrat,
- fait droit à la demande (d'INTERFILTRE) en annulation du brevet² et ordonne une expertise sur la validité des autres titres.

II - LE DROIT

* TRAITEMENT DU PREMIER PROBLEME (formation du contrat de licence)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur à l'exécution du contrat (SORIN)

prétend que le contrat a été formé parce que l'offre (du 28.VI.1972) a été révoquée (le 22.VIII.1972) après l'émission de son acceptation (le 7.VII.1972).

b) Le défendeur à l'exécution du contrat (INTERFILTRE)

prétend que le contrat n'a pas été formé parce que l'offre (du 28.VI.1972) a été révoquée (le 22.VIII.1972) avant la réception de l'acceptation (2.IX.1972 ?)

2°) Enoncé du problème

Jusqu'à quelle date une offre peut-elle être valablement rétractée par son auteur ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que SORIN et COLOMER n'étaient pas en présence l'un de l'autre lors de la formation du contrat et qu'un trait^{de temps} devait obligatoirement séparer l'offre de l'acceptation ; que dans ce cas, il est de principe que l'acceptation peut être révoquée tant qu'elle n'est pas parvenue à la connaissance du pollicitant "

2°) Commentaire de la solution

La décision traite du problème de droit classique de la date de prise d'effet de l'acceptation du destinataire d'une offre : date de l'émission par son auteur ou de la réception par l'offrant. La jurisprudence est divisée et le jugement est à inscrire dans la liste de ceux qui privilégient le moment (et le lieu) de la réception de l'acceptation.

La décision traite, également, du problème de fait de la preuve de la réception par l'offrant de l'acceptation. A défaut, notamment, d'envoi recommandé voire avec accusé de réception, l'acceptant ne peut établir

la réception de son acceptation par l'offrant. Notons, cependant, l'allusion à la mauvaise foi d'un breveté qui concèderait licence sur son brevet déjà cédé par lui... même si la cession devait être ultérieurement annulée.

* TRAITEMENT DU SECOND PROBLEME (nullité du second brevet)

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le demandeur à l'annulation du brevet (INTERFILTRE)

prétend que le 2ème brevet est nul à raison d'une divulgation par livraison de l'appareil conforme au brevet avant le dépôt de celui-ci.

b) Le défendeur à l'annulation du brevet (SORIN)

prétend que les faits de commercialisation antérieurs au dépôt ne divulguaient pas l'invention ultérieurement brevetée.

2°) Enoncé du problème

La preuve de la divulgation de l'appareil peut-elle résulter des factures, portant une date antérieure à celle du dépôt du brevet, et faisant présumer une livraison ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"L'invention a été portée à la connaissance des tiers par la mise en vente de l'appareil antérieurement au dépôt de la demande de brevet, étant précisé que l'aspect simple de cet appareil permet d'en saisir immédiatement la conception et le fonctionnement".

2°) Commentaire de la solution

La solution ne surprendra pas. Peut être faut-il à son propos souligner à l'attention des auteurs d'essais et "commerciaux" des entreprises, la fréquence accrue ces dernières années de cas d'annulation de brevet pour divulgation.

ROITS DE TIMBRE
PAYES A FORFAIT

Arret N° 70-521
19 JUIN 1970

Droit de timbre
L. 140 F
L. 245 F

1

8.314/74
ASS.16/5/74

EXPERTISE

N° I- Jean LAGARDE, avocat, assisté de Me AUBERIVE, avocat plaident.

ENTRE: Le sieur Gérard SORIN, Directeur de Sté, demeurant 8, avenue Eugénie, SAINT-CLOUD (Hauts-de-Seine), représenté par Maître Jean LAGARDE, avocat, assisté de Me AUBERIVE, avocat plaident.

DIENCE DU 6
ARS 1975

CHAMBRE
me Section

ET: la SARL INTERFILTRE, siège 2, Impasse de Sceaux, CHATENAY MALABRY (Hauts-de-Seine), représentée par Me Jean-Pierre STENGER, avocat.

Jean-Pierre STENGER, avocat.

LE TRIBUNAL,

3 AVOCATS
Ière décision

siégeant en audience publique;

Après que la cause eût été débattue en audience publique le 16 Janvier 1975 devant Messieurs BENCIT-GUYOD & GRONIER, Vice-Présidents, SCHEWIN, Juge, assistés de CAYREL, Secrétaire-Greffier, et qu'il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats,

A rendu en PREMIER RESSORT le jugement contradictoire ci-après:

Attendu que suivant exploit du 16 Mai 1974, Gérard SORIN, prétendant avoir concédé à la Société INTERFILTRE une licence d'exploitation de brevets ayant pour objet des appareils à air chaud pulsé, dont il est propriétaire, a assigné ladite Société en paiement de la somme de 103.250 F, représentant les redevances dont celle-ci serait redevable;

Attendu que par actes du Palais du 27 Juin 1974, et 7 janvier 1975, la Société INTERFILTRE soumettent que la convention de licence invoquée n'aurait jamais été formée; subsidiairement, qu'elle serait nulle pour défaut de cause car les brevets sur lesquels elle repose, seraient nuls; qu'elle conclut ainsi au mal fondé de la demande; qu'elle se porte reconventionnellement demanderesse pour voir: 1/ prononcer la nullité du brevet N° 2.066.261 et du certificat d'addition N° 95.090; 2/ prononcer s'il y a lieu la résolution judiciaire de la convention de licence; 3/ entendre condamner SORIN à

PAGE PREMIERE

forfait
d'act. chaudières
à combustion
au gaz

70.37.816
F 24 3/60
h.

lui payer une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision, à 200.000 F; que la Société sollicite, en outre, qu'il lui soit donné acte - de ce qu'elle déclare dénoncer la convention de licence en cause pour le 1er Juillet 1975, dans l'hypothèse où cette convention serait née et ne serait pas résolue judiciairement; - de ce qu'elle se réserve de demander à un stade ultérieure de la procédure que soit prononcée la nullité du premier brevet N° I.535.674; -----

Que la Société INTERFILTRE sollicite encore, par conclusions du 29 Juin 1974, la mainlevée, en tant que de besoin, des saisies-arrêts pratiquées par SORIN en exécution de l'ordonnance de référé du 28 Septembre 1973 du Président du Tribunal de céans; -----

Attendu que par conclusions des 28 Juin et 16 décembre 1974 et 16 Janvier 1975, SORIN réclame que l'indemnité pour redevances à laquelle il prétend soit portée de 103.250 F à 178.613 F, à la suite des échéances survenues; -----

Qu'il réplique que la convention de licence signée par COLOMER, gérant de la Société INTERFILTRE et par lui-même le 7 Juillet 1972 serait valable; qu'il en déduit qu'il serait donc bien fondé en sa demande, sollicitant, en outre, la somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts "pour le compenser des peines et soins de cet injuste procès" (sic); -----

SUR LES FAITS: -----

Attendu qu'à la suite de l'arrêt rendu par la 2ème Chambre de la Cour d'Appel de PARIS, le 24 Septembre 1973 - qui a déclaré nulle la vente immobilière consentie par PAILLOUX à SORIN suivant acte notarié du 10 Août 1971 et les ventes corrélatives consenties par SORIN à PAILLOUX, suivant un autre acte notarié du 10 Août 1971, concernant les parts sociales de la "Société d'équipement et de chauffage industriel", dite S.E.C.I., et les brevets ci-dessous - SORIN demeure titulaire:-----

- du brevet N° I.535.674, du 28 Juin 1967, délivré le 1er Juillet 1968, ayant pour objet un générateur à air
PAGE DEUXIEME

règlement judiciaire par l'intermédiaire du syndic CHE-VRNER) avant de discuter éventuellement un contrat de licence de fabrication. Nous vous serions donc obligés de bien vouloir nous donner votre accord sur ce qui précède et nous renvoyer les deux exemplaires du projet de contrat que nous vous avons fait remettre le 28 Juin";

Attendu que SORIN a répondu le 2 Septembre 1972, en ces termes : "Plus que surpris par les termes de votre lettre recommandée qui vient de m'être délivrée, je tiens à vous faire savoir que je vous ai adressé un exemplaire dûment signé de moi début Juillet 1972, pendant vos vacances, du contrat d'exploitation de brevets nous liant. Je tiens à votre disposition l'original de nos accords";

Attendu que COLOMER a déclaré n'avoir jamais reçu cet exemplaire que lui avait fait parvenir SORIN;

Attendu qu'en présence de ces faits, la Société INTERFILTRE conclut que SORIN aurait reçu la rétractation de COLOMER avant d'avoir manifesté lui-même sa volonté d'accepter le contrat, la date du 7 Juillet 1972 apposée par lui sur le contrat étant mensongère; que la Société INTERFILTRE allègue donc que l'offre faite par son gérant ayant été retirée avant qu'elle ait été acceptée, le contrat de licence litigieux n'aurait, en fait, jamais été passé à défaut de l'accord des parties; ((

Attendu que SORIN réplique que les exemplaires signés par COLOMER lui ont donc été portés par son fils le 28 Juin; qu'il ne s'agirait en aucune manière d'une offre de contracter entre absents et par correspondance; qu'il affirme avoir signé à son tour et daté les exemplaires le 7 Juillet et en avoir envoyé un à la Société INTERFILTRE; qu'il prétend ainsi que cette situation devrait s'analyser comme étant une manifestation de volonté de contracter de la part de COLOMER, acceptée par son cocontractant; que dès lors le Tribunal serait en présence d'une véritable convention qui ne saurait être aujourd'hui être mise en cause;

Mais attendu que SORIN et COLOMER n'étaient

PAGE QUATRIEME

6 MARS 75
39 CH-I-S.

4

chaud; -----

2- du certificat d'addition au précédent brevet, N°95.090;

3- du brevet N° de publication 2.066 261 du 20 octobre 1970, ayant pour objet un générateur à air chaud, en forme de soucoupe, conçu pour être placé à la partie supérieure des locaux, notamment pour être suspendu; --

Attendu que, courant Juin 1972, SORIN a rencontré Pierre COLOMER, gérant de la Société INTERFILTRE et lui a proposé un contrat de licence d'exploitation de ces brevets; que l'exemplaire de ce projet de convention, qui est versé aux débats, a subi de nombreuses et importantes modifications; -----

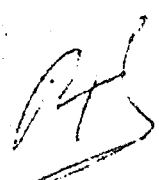
Attendu qu'il n'est pas discuté que le contrat, dont la validité fait l'objet du présent litige, reproduit le projet modifié, porte la date du 7 Juillet 1972 et les signatures de COLOMER et de SORIN; -----

A U F O N D : -----

Attendu que la Société INTERFILTRE a fait porter le 28 (et non le 12) Juin 1972 à SORIN ce projet de contrat modifié, en deux exemplaires, déjà revêtus de la signature de Pierre COLOMER, gérant de ladite Société, avec une lettre d'accompagnement signé de son fils Olivier COLOMER, Directeur Commercial; -----

Attendu que le 22 Août suivant, Pierre COLOMER a adressé à SORIN la lettre recommandée ainsi libellée: "Comme suite à nos entretiens, nous vous avons fait remettre le 23 Juin un projet de contrat entre vous-même et notre Société pour l'exploitation des marques de fabrication et de breveté vous appartenant ~~à xxxxxx~~. Comme à ce jour, vous ne nous avez pas encore retourné l'exemplaire muni de votre signature, nous sommes amenés à penser que les termes de ce contrat ne vous conviennent pas et que vous n'avez aucun désir de donner suite à nos entretiens.... Nous croyons plus sage d'attendre d'avoir vendu les 32 appareils que nous avons actuellement en stock (achetés par la Société INTERFILTRE à la S.E.C.I. en

PAGE TROISIEME



pas en présence l'un de l'autre lors de la formation du contrat et qu'un ~~trait~~ fait de temps devait obligatoirement séparer l'offre de l'acceptation; que dans ce cas, il est de principe que l'acceptation peut être révoquée tant qu'elle n'est pas parvenue à la connaissance du pollicitant;

6 MARS 75
2 CH-I-S.

Attendu ~~qu'~~ en l'espèce que SORIN se borne à déclarer qu'il aurait renvoyé l'un des exemplaires signé par lui à COLOMER "au début du mois de Juillet" (sic), mais sans en justifier sérieusement; que de la sorte, il n'établit pas d'une manière certaine, comme il en a la charge, que COLOMER ait connu son acceptation de l'offre que celui-ci lui avait faite avant la rétractation, et qu'il y ait eu ainsi un accord de volonté rendant cette offre irrévocable; -----

Attendu, dès lors, que CODOMER, en sa qualité de pollicitant pouvait juridiquement rétracter son offre au moment où il l'a fait et qu'il s'ensuit que le prétendu contrat de licence allégué par SORIN à l'appui de sa demande en apaiement de redevances n'a jamais été conclu;

Attendu que le Tribunal ne peut s'empêcher à cet égard de souligner que SORIN avait déjà v.endu par acte notarié du 10 Août 1971 à PAILLOUX les brevets dont s'agit - comme il est rappelé plus haut - alors qu'en Juin et Juillet 1972, il n'hésitait pas, faisant preuve de la plus éclatante mauvaise foi, de proposer un contrat de licence portant sur ces mêmes brevets; -----

II/ SUR LA VALIDITE DES BREVETS: -----

Attendu que la Société INTERFILTRE indique que le premier brevet et l'addition auraient pour objet de prétendus perfectionnements à un générateur d'air chaud pulsé, de type élastique; que l'appareil conforme au brevet N° I.535.674 aurait présenté des vices qui l'empêchaient de fonctionner normalement; que notamment le mode de construction de l'échangeur ne permettait pas son ramonage; que le certificat d'addition N° 95.090 décrit diverses caractéristiques qui auraient supprimé partiellement les vices du générateur; que la Société

PAGE CINQUIEME

signale ensuite que que les revendications du second brevet N° 2.066.261 auraient pour objet un générateur de type entièrement différent, beaucoup moins puissant, ayant la forme d'une soucoupe destinée à être suspendue au plafond des locaux à chauffer; qu'elle prétend que ce second brevet et l'addition du premier brevet seraient totalement nuls pour défaut de nouveauté;-----

Attendu sur le premier brevet, que, selon les dires de la Société INTERFILTRE, la S.E.C.I., dont SORIN était le gérant, aurait livré, avant le dépôt de la demande du certificat d'addition le 21 Juin 1968, un générateur conforme à l'addition à la Société ACEA, 77, rue Pierre Brossolette à NEUILLY SUR MARNE, par l'intermédiaire de la Société de chauffage et ventilation P.S.S., qui en avait passé la commande à la S.E.C.I., le 10 Avril 1969; que l'installation de l'appareil était terminée le 18 Mai 1968;-----

Attendu que la Société INTERFILTRE produit à l'appui de ses allégations le procès-verbal de constat dressé le 7 Janvier 1975, par GAULIN, huissier de Justice à BOHIGNY, assorti de plusieurs photographies;

Mais attendu que SORIN conteste formellement cette divulgation en soutenant notamment que ces documents "ne montrent pas que cet appareil ait comporté les dispositifs brevetés";-----

Attendu que le Tribunal n'est pas à même en effet, à l'aide des documents qui lui sont présentés actuellement, de statuer sur la portée de cette prétendue divulgation; qu'il échet de recourir à une mesure d'instruction;-----

Attendu, sur le deuxième brevet, que celui-ci a été déposé le 20 Octobre 1970; que la Société INTERFILTRE verse aux débats un autre procès-verbal de constat du même huissier, dressé le 20 Juin 1974; qu'il résulte de cet acte et de l'ensemble des documents joints au dossier, que la S.E.C.I. a livré à la SARL GARAGE PHILIPPE, 35, Avenue Aristide Briand à ANTONY, au début
PAGE SIXIEME

[Signature] *[Signature]*

6 MARS 75
39 CH-I-S.

7

de l'année 1970, un appareil du type de la "souscoupe chauffante", visé au brevet; que la description des caractéristiques de l'appareil, faite par l'huissier sur place, et les photographies qu'il a prises après le dépôt du cône inférieur, sous des angles très divers de l'appareil, permettent de retrouver aisément toutes les caractéristiques définies au brevet; qu'en outre, l'huissier a annexé à son procès-verbal le bon de commande de cet appareil, établi à en-tête de la S.E.C.I., au nom du Garage PHILIPPE, daté du 13 Novembre 1969 et de la facture correspondante du 12 Janvier 1970;-----

Attendu que la même souscoupe a encore été livrée aux ENTREPORTS DE LA FONTAINE, ~~55, rue de la~~ Chapelle à VILLEJUIF, en Juin 1969;-----

Attendu au surplus, ~~que~~ la S.E.C.I. a fait une publicité dans l'ARGUS AUTOMOBILE concernant cet appareil; à l'occasion de la Foire de RENNES qui s'est tenue du 26 Avril au 5 Mai 1969;-----

Attendu qu'il en ressort que l'invention a été portée à la connaissance des tiers par la mise en vente de l'appareil antérieurement au dépôt de la demande de brevet, étant précisé que l'aspect simple de cet appareil permet d'en saisir immédiatement la conception et le fonctionnement;-----

Qu'il s'ensuit que l'invention ayant été ainsi divulguée, avait perdu son caractère de nouveauté au moment du dépôt du brevet, qui, par voie de conséquence, doit être annulé;-----

Attendu qu'il convient enfin de donner acte à la Société INTERFILTRE dans les termes indiqués au dispositif en ce qui concerne le brevet N° I.535.674;-----

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE REDEVANCES FORMEE PAR SORIN:

Attendu que le prétendu contrat de licence invoqué par SORIN n'a jamais été passé entre les parties en l'absence du concours de leur consentement; que le Tribunal constate, aux surplus, que la Société INTERFILTRE
PAGE SEPTIEME

109

n'a pas fabriqué d'appareils visés aux brevets ci-dessus dans les années qui ont suivi les pourparlers échangés en vue de ce prétendu contrat vers le milieu de 1972;

Qu'il convient donc de rejeter cette demande, ainsi que celle en dommages-intérêts formées par SORIN;

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE LA
SOCIETE INTERFILTRE: -----

Attendu que celle-ci fait valoir qu'elle aurait subi un double préjudice, d'abord à la suite des saisies pratiquées par SORIN auprès des banques où elle possède des comptes courants, puis en raison des frais de procédure qu'elle a dû engager pour assurer notamment sa défense dans la présente instance et dans celle de mainlevée de saisie-arrêt; -----

Attendu que la Société INTERFILTRE sollicite une indemnité pour ces différents préjudices et en même temps en raison de la résolution du prétendu contrat de licence au cas où celle-ci aurait été prononcée; qu'il n'y a lieu, en conséquence, que de statuer sur la première partie de la demande; -----

Attendu que le Tribunal possède, sur ce point, les éléments d'appréciation nécessaires, pour évaluer l'ensemble des premiers chefs de préjudice à la somme de 30.000 F; -----

Attendu, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions de la Société INTERFILTRE en date du 29 Juin 1974 dans lesquelles elle demande la mainlevée des saisies pratiquées à son encontre, puisque celle-ci a été ordonnée par décision de Monsieur le Président du Tribunal de céans du 24 Septembre 1974;

Attendu enfin qu'il est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire en ce qui concerne la moitié des dommages-intérêts, comme à propos de l'expertise; -----

é

P A R C E S M O T I F SMARS 75
CH-I-S.

Dit que le prétendu contrat de licence passé le 7 Juillet 1972 entre SORIN et le gérant de la Société INTER FILTRE - et invoqué par SORIN à l'appui de ses demandes - n'a jamais été formé en l'absence du concours du consentement des parties; -----

En conséquence, déboute SORIN de ses demandes en paiement de redevances et de dommages-intérêts; -----

Reçoit la Société INTERFILTRE en sa demande reconventionnelle; -----

Prononce la nullité du brevet numéro de publication 2.066.261, déposé le 20 Octobre 1970, par SORIN et délivré le 12 Juillet 1971, portant sur un générateur à air chaud en forme de soucoupe; -----

Désigne, avant dire droit, Monsieur GUILGUET Philippe, demeurant 14, Avenue de Breteuil, PARIS, 75007, en qualité d'expert, avec la mission suivante:

Se rendre sur place à la Société A C E A, 37, rue Pierre Brossolette, à NEUILLY SUR MARNE (Seine-Saint-Denis), pour y examiner le générateur à air chaud installé dans les lieux le 18 Mai 1968, par la Société de chauffage et de ventilation P.S.S., qui en avait passé la commande, le 10 Avril 1968, à la Société d'Equipeement et de Chauffage Industriel, dite S E C I, dont SORIN était alors le gérant; -----

Examiner et décrire l'appareil en précisant ses éléments constitutifs de manière à permettre au Tribunal de dire:-----

- s'il présente ou non toutes les caractéristiques visées au brevet N° I.535.674 du 28 Juin 1967, délivré le 1er Juillet 1968, ayant pour objet un générateur à air chaud, et au certificat d'addition au précédent brevet numéro 95.090; -----

PAGE NEUVIEME

- s'il constitue une divulgation susceptible d'entraîner la publicité du brevet et de son addition pour défaut de nouveauté;-----

Dit que l'expert entendra les parties dans leurs dires et observations, entendra tous sachants et pourra se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission; recueillera l'accord des parties, s'il y a lieu, et à défaut, déposera son rapport au Secrétariat-Greffe -Contrôle des expertises - dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission,

Dit que la Société INTERFILTRE consignera la somme de trois mille francs (3.000 F), au Secrétariat-Greffe (Bureau 303), avant le 15 Avril 1974, à titre de provision sur la rémunération de l'expert; -----

Donne acte à la Société INTERFILTRE de ce qu'elle se réserve de demander, à un stade ultérieur de la procédure, la nullité du brevet N° I.555.674;

Condamne SORIN à verser à la Société INTERFILTRE la somme de trente mille francs (30.000 F), à titre de dommages-intérêts; -----

Ordonne l'exécution provisoire en ce qui concerne l'expertise et la consignation et la moitié de la somme allouée à titre de dommages-intérêts;

Réserve les dépens./-----

Fait et jugé le 6 MARS 1975./-----

RAYE un mot nul.

Le Secrétaire-Greffier-----Pour le Vice-Président,
CAYREL -----BENOIT-GUYOD, empêché,
PAGE DIXIEME & DERNIERE./-----GRONIER-----

[Handwritten signatures and initials]