

---

C.A. PARIS 15 AVRIL 1976  
Aff. UNITEC c. EGGER et FLYGHT FRANCE

Brevet n. 1.077.255

P.I.B.D. 1976 - 179 - III - 414

DOSSIERS BREVETS 1977 - II - n. 6

— GUIDE DE LECTURE —

— ACTION EN CONTREFAÇON : . DROIT A AGIR DU LICENCIÉ EXCLUSIF :  
PROROGATION DE CONTRAT \*\*\*

## I - LES FAITS.

- : La Société ARTHUR G. MAC KEE (A.M.K) est titulaire d'un brevet d'invention français sur «pompe»
- 28.04.1955 : A.M.K. et UNITEC concluent un contrat de licence exclusive.
- 8.7.1969 : A.M.K. et UNITEC rappellent dans un acte confirmatif leurs conventions de 1955.
- 16.07.1969 : Le document est inscrit au R.N.B.
- : A.M.K. cède ses titres à ENVIROTECH
- : L'acte de cession est inscrit au R.N.B.
- 6.10.1971 : ENVIROTECH et UNITEC «prorogent» le contrat de licence exclusive pour 4 années à compter du 10 juin 1971.
- 2.05.1972 : L'acte prorogeant le contrat de licence à laquelle est annexé celui du 8 juillet 1969 est inscrit au R.N.B.
- : EGGER et FLYGHTFRANCE introduisent en France un dispositif voisin
- 7.06.1972 : UNITEC met ENVIROTECH en demeure d'agir en contrefaçon
- 14.06.1972 : ENVIROTECH refuse d'engager des poursuites en contrefaçon.
- 6.10.1972 : UNITEC fait pratiquer une saisie contrefaçon chez FLYGHT FRANCE.
- 18.10.1972 : UNITEC assigne EGGER et FLYGHT FRANCE en contrefaçon  
EGGER et FLYGHT FRANCE répliquent
  - par un fin de non recevoir de la demande introduite par UNITEC qui ne justifie d'aucun contrat de licence relevant de la loi du 2 janvier 1968.
  - par voie de demande en annulation du brevet
  - par voie de demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour action abusive.
- 11.06.1974 : T.G.I. Paris . rejette la fin de non recevoir  
. fait droit à la demande en annulation  
. rejette la demande en contrefaçon  
. rejette la demande reconventionnelle pour procédure abusive.

- : La Société UNITEC (appel principal) et les Sociétés EGGER et FLYGHT FRANCE (appel incident) interjettent l'appel.
- 15.04.1976 : C.A. Paris . infirme le jugement.

## II - LE DROIT.

Se posait, alors, le problème de savoir si la «prorogation» postérieure au 1er janvier 1969 du contrat antérieurement conclu, le soumettait au régime nouveau.

La Cour rappelle les positions antérieures de la jurisprudence sur la non application de l'art. 52 al. 2 de la loi de 1968 aux contrats conclus antérieurement à sa mise en œuvre : les effets futurs (postérieurs à la loi nouvelle) des contrats passés (antérieurs à la loi nouvelle) demeurent soumis à la loi ancienne.

«Considérant en effet que l'art. 53 de la loi du 2 janvier 1968 subordonne encore le droit d'agir du licencié à l'absence de disposition contraire dans le contrat ; que cette condition suppose qu'en concédant une licence exclusive, le propriétaire doit, pour maintenir à sa seule initiative l'action en contrefaçon, en interdire l'accès au licencié ; qu'il en était autrement à l'époque où la licence en cause était concédée ; qu'à cette époque où la loi ne permettait pas au licencié d'agir en contrefaçon, une clause lui interdisant de le faire étant inconcevable».

### A - LE PROBLEME \*\*\*

#### 1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur à la fin de non recevoir (EGGER et FLYGHT FRANCE)

prétend que la prorogation ne vaut pas conclusion d'un contrat nouveau et que le licencié «ancien régime» dès lors, ne peut pas se prévaloir de l'art. 53 de la loi de 1968.

b) Le défendeur à la fin de non recevoir (UNITEC)

prétend que la prorogation vaut conclusion d'un contrat nouveau et que le licencié «nouveau régime» dès lors, peut se prévaloir de l'art. 53 de la loi de 1968.

#### 2/ Enoncé du problème.

La prorogation du contrat vaut-elle conclusion d'un contrat nouveau permettant, dès lors, au licencié de se prévaloir de l'art. 53 de la loi de 1968 ?

### B - LA SOLUTION.

#### 1/ Enoncé de la solution.

«En l'espèce les actes des 8 juillet 1959 et 6 octobre 1971 constituent non un avenant soumis à la loi nouvelle mais, selon leurs termes mêmes, un simple rappel des conventions de 1955 qui, fut-il inscrit au R.N.B., demeurent inefficaces au regard des dispositions de l'article 53».

2/ Commentaire de la solution.

La «prorogation» d'un contrat vaut maintien d'un contrat antérieur avec simple modification de sa clause de durée. La solution de la Cour est, donc correcte.

La «reconduction» d'un contrat vaut, en revanche conclusion d'un nouveau contrat et, dans l'hypothèse d'une reconduction, la solution donnée à l'espèce aurait dû être autre. On peut, à ce propos, s'interroger sur l'opposabilité de contrats nés de clauses de tacite reconduction au regard de l'art. 46 imposant la publicité des contrats au R.N.B. à peine d'inopposabilité aux tiers. On peut, même s'interroger sur leur validité au regard de l'art. 43 de la loi de 1968 imposant la rédaction d'un écrit à peine de nullité de la convention. Faut-il, alors conseiller la substitution de clauses de «tacite prorogation» aux classiques clauses de «tacite reconduction». Nous l'admettons aisément.

C O U R . D ' A P P E L . D E . P A R I S

15 avril 1976

- ENTRE : La Société anonyme UNITEC dont le siège social est à PARIS, 20, boulevard Malesherbes.
- ET : 1° La Société de droit suisse EMILE EGGER et Compagnie, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux - société dont le siège est à CRESSIER, Canton de NEUCHATEL (Suisse) ;
- 2° La Société FLYGT FRANCE société anonyme dont le siège est à SURESNES (92), 35, rue Jean-Jacques Rousseau.

A cette audience, tenue publiquement, ont été entendus les avoués et avocats de la cause en leurs conclusions et plaidoiries ;

L'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour arrêt ;

Après délibération par les mêmes magistrats, l'arrêt suivant a été rendu :

LA COUR

Statuant sur les appels tant principal qu'incident interjectés par la société UNITEC d'une part et par les sociétés Emile EGGER et FLYGHT FRANCE d'autre part, d'un jugement auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, rendu le 19 juin 1974 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (3e chambre) qui a :

1 - Déclaré la société UNITEC recevable en sa demande en contrefaçon de brevet n° 1 077255 ;

2 - L'a déclarée mal fondée en cette demande, l'invention décrite par le brevet ayant été divulguée avant la date du dépôt de la demande ;

3 - Ordonné en conséquence, la main-levée de la saisie pratiquée le 6 octobre 1972, et la restitution des objets saisis ;

4 - Dit les sociétés Emile EGGER et FLYGHT mal fondées en leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

SUR LES PRETENSIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

Considérant que devant la Cour la société appelante :

1 - sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action ;

2 - par infirmation du jugement, entend voir dire que son brevet n'a pas été antériorisé et sollicite, pour introduction en FRANCE de pompes contrefaisantes, la condamnation "in solidum" des sociétés intimées à lui payer des dommages-intérêts ;

Considérant qu'en voie contraire les sociétés Emile EGGER et FLYGHT FRANCE :

1 - entendent essentiellement voir dire, par infirmation du jugement, que la société UNITEC, laquelle ne justifie d'aucun contrat de licence relevant de la loi du 2 janvier 1968, est irrecevable en sa demande en contrefaçon ;

2 - sollicitent en revanche la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société UNITEC mal fondée ;

3 - sollicitent encore la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la main-levée de la saisie, laquelle disent-elles est nulle ;

4 - forment enfin, tout en reprenant leurs conclusions antérieures, diverses demandes subsidiaires touchant à la durée de la prétendue contrefaçon, au préjudice allégué et au rejet des mesures accessoires sollicitées par UNITEC ;

SUR LES CONVENTIONS ET CORRESPONDANCES PRODUITES AUX DEBATS :

Considérant que par un acte du 8 juillet 1969, inscrit le 16 juillet 1969 au Registre National des Brevets, la société ARTHUR G. MAC KEE, alors propriétaire du brevet en vertu d'un acte régulièrement publié, et la société UNITEC, licenciée, ont déclaré vouloir "réunir en un seul document" qui ne s'y substitue pas, "rappeler et résumer" leurs conventions de licence exclusive, notamment des 28 avril et 9 mai 1955, qui, de disposition expresse, demeurent en vigueur ;

Considérant que, par lettre du 6 octobre 1971, inscrite au Registre le 2 mai 1972, la société ENVIROTECH, venue, par un acte régulièrement publié, aux droits de la société Arthur G. MAC KEE, a déclaré à UNITEC proroger son contrat de licence exclusive pour une durée de quatre années à compter du 10 juin 1971, ladite lettre, à laquelle est annexé l'acte précité du 8 juillet 1969, ayant été inscrite le 2 mai 1972 au Registre National des Brevets ;

Considérant qu'il résulte d'un premier échange avec Arthur G. MAC KEE de lettres du 30 avril et 15 mai 1969 qu'UNITEC avait une première fois vainement mis le propriétaire en demeure d'agir en contrefaçon, instance ayant amené entre UNITEC et Emile EGGER le prononcé d'un arrêt de cette Chambre, du 23 mars 1973, définitif, dont il sera ci-après question ;

Considérant qu'il résulte d'un second échange, cette fois-ci avec ENVIROTECH, de lettres des 7 et 14 juin 1972 qu'UNITEC a à nouveau vainement mis le propriétaire en demeure d'agir en contrefaçon, ce qui prétend-elle rend recevable dans la présente instance l'assignation des 18 et 19 octobre 1972, par elle dirigée pour contrefaçon contre Emile EGGER et FLYGHT FRANCE ;

Considérant enfin que, par lettre du 24 avril 1973, ENVIROTECH confirme que sa lettre du 14 juin 1972 impliquait son autorisation et son accord sur lesdites poursuites engagées par UNITEC contre EGGER et FLYGHT, qui sont l'objet de la présente instance ;

SUR L'APPEL INCIDENT et l'IRRECEVABILITE :

Considérant que c'est au vu des documents susvisés des 7 et 14 juin 1972 et 24 avril 1973 que les Premiers Juges ont estimé : "que le licencié a agi avec l'autorisation expresse du breveté renonçant à son droit acquis" ;

Mais considérant, que l'autorisation du breveté répondant à la mise en demeure à lui faite par son licencié, à la tenir même pour établie et comme exprimant valablement la renonciation du breveté à son droit acquis, ne saurait être estimée suffisante ;

Considérant en effet que l'article 53 de la loi du 2 janvier 1968 subordonne encore le droit d'agir du licencié à l'absence de disposition contraire dans le contrat ; que cette condition suppose qu'en concédant une licence exclusive, le propriétaire doit, pour maintenir à sa seule initiative l'action en contrefaçon, en interdire l'accès au licencié ; qu'il en était autrement à l'époque où la licence en cause était concédée ; qu'à cette époque où la loi ne permettait pas au licencié d'agir en contrefaçon, une clause lui interdisant de le faire était inconcevable ;

Considérant que ce qui précède a d'ailleurs, ainsi que les intimées sont bien fondées à le faire valoir, été, par l'arrêt du 23 mars 1973, littéralement et définitivement jugé entre UNITEC et EGGER, étant au surplus observé qu'en l'espèce les actes des 8 juillet 1969 et 6 octobre 1971 constituent non un avenant soumis à la loi nouvelle mais, selon leurs termes mêmes, un simple rappel des conventions de 1955 qui, fût-il inscrit au Registre National des Brevets, demeure inefficace au regard des dispositions de l'article 53 susvisé ;

Considérant qu'en présence d'une telle exigence de l'inscription au Registre d'un contrat de licence soumis à l'empire de la loi nouvelle, c'est sans pertinence que les Premiers Juges ont cru devoir dire que l'exigence d'une inscription de l'autorisation du breveté au Registre : "outré passerait les obligations légales", et en déduire la recevabilité de l'action de la société demanderesse ;

Considérant par ailleurs que, dans son arrêt susvisé du 23 mars 1973, la Cour a énoncé : "... que la société UNITEC ne serait fondée à invoquer pour agir en contrefaçon, l'article 53 de la loi nouvelle que si le propriétaire du brevet, renonçant à "son droit acquis, l'avait expressément autorisé à le faire" ;

Considérant que la société appelante, arguant elle aussi de l'antériorité de la chose jugée, croit pouvoir en déduire que l'arrêt précité aurait par là créé : "une situation sui generis" la dispensant de toute convention inscrite ;

Mais considérant que le motif précité, qui n'est d'ailleurs pas le soutien nécessaire du dispositif, ne peut avoir pour effet et ne tend d'ailleurs nullement à dispenser la société UNITEC de l'exigence légale de dispositions conventionnelles conclues sous l'empire de la loi du 2 janvier 1968 et n'excluent pas pour elle la faculté de poursuivre en contrefaçon ;

#### SUR DIVERSES MESURES :

Considérant qu'ainsi en définitive c'est à bon droit qu'au soutien de leur appel incident les sociétés EGGER et FLYGHT FRANCE font valoir l'irrecevabilité de la demande en contrefaçon introduite par la société UNITEC ;

Considérant qu'à juste titre lesdites sociétés sollicitent la constatation de la nullité de la saisie ainsi que la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution des objets saisis ;

Considérant que la société UNITEC ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, sa procédure ne saurait être déclarée abusive ni vexatoire ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des Premiers Juges,

Reçoit en la forme les appels principal et incident,

Constata la nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 6 octobre 1972 ;

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution des objets saisis, et en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles pour procédure abusive ;

Infirmant pour le surplus,

Déclare irrecevable l'action en contrefaçon introduite par la Société UNITEC ;

Condamne la société UNITEC aux dépens de première instance et d'appel dont distraction en ce qui le concerne à Me BOMMART, Avoué sur ses affirmations de droit.